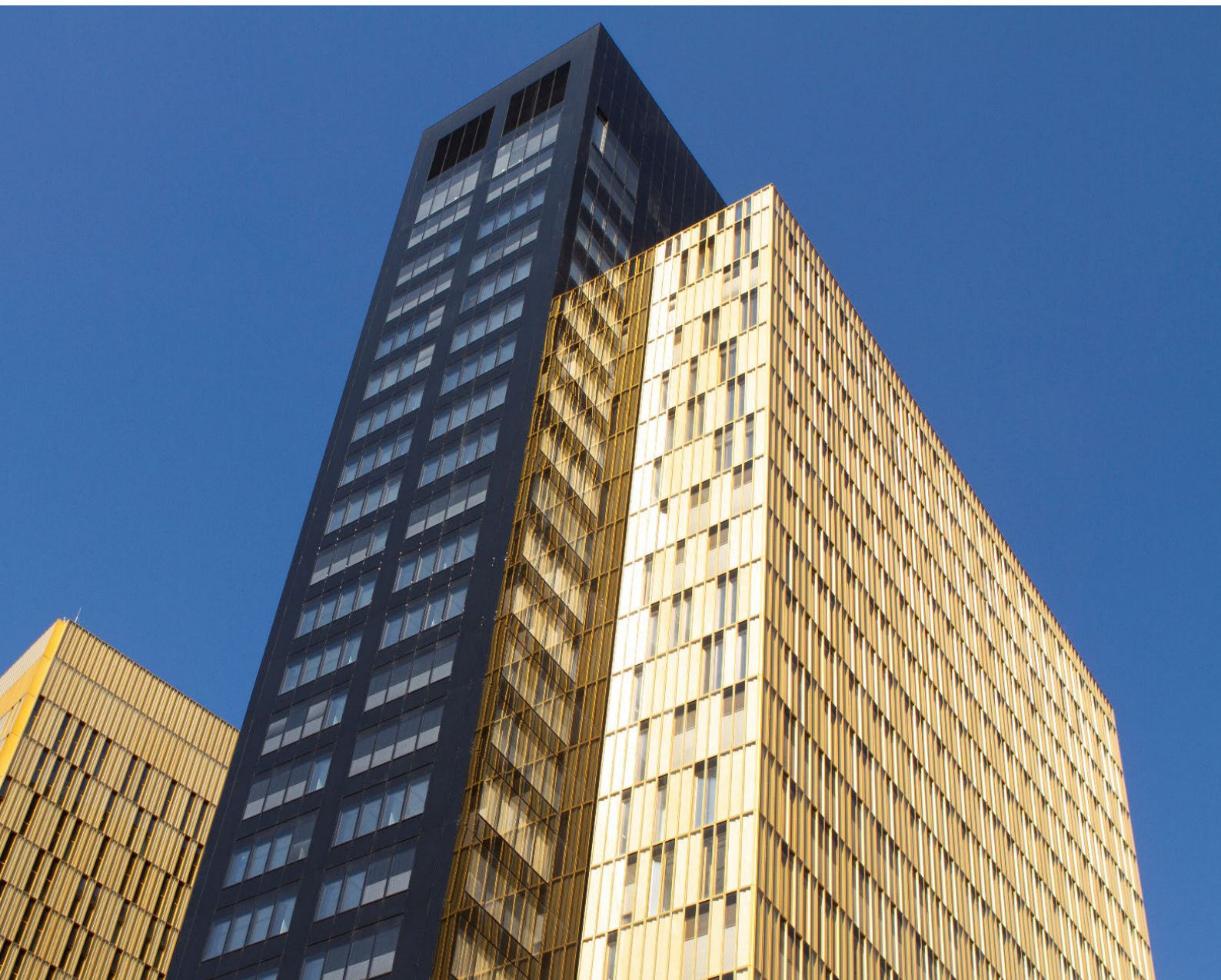




Scheda tematica

Diritto dei marchi

Indice

PREFAZIONE	4
ELENCO DEGLI ATTI INTERESSATI	5
I. IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE	7
1. Rappresentazione grafica di un segno	7
2. Marchi privi di carattere distintivo	11
3. Marchi descrittivi.....	25
4. Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni diventati di uso comune	37
5. Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto.....	40
6. Marchio contrario all'ordine pubblico o al buon costume.....	44
7. Marchi ingannevoli.....	47
8. Malafede del richiedente	51
9. Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso.....	55
II. IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE	62
1. Rischio di confusione.....	62
2. Marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale	72
3. Marchio che gode di notorietà.....	74
III. ALTRE QUESTIONI DI DIRITTO SOSTANZIALE	80
1. Effetti del marchio comunitario.....	80
2. Uso effettivo	89
3. Marchio collettivo.....	103
4. Marchio di certificazione.....	105

Prefazione

Un marchio è un segno utilizzato nel commercio per identificare prodotti o servizi. Il regolamento (CE) n. 40/94¹ sul marchio comunitario ha istituito un regime comunitario dei marchi che consente a chiunque sia interessato di acquisire, secondo una procedura unica, un marchio che gode di una protezione uniforme e produce i suoi effetti in tutto il territorio dell'Unione europea. Oggi, tale regime è disciplinato dal regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea². Inoltre, la protezione dei marchi a livello nazionale negli Stati membri è stata armonizzata dalla direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa³, rendendo così più facile la registrazione e la gestione dei marchi in tutta l'Unione.

Il diritto dei marchi costituisce attualmente, e da molti anni, fonte di un importante contenzioso per i giudici dell'Unione europea. A titolo illustrativo, si noti che nel corso del 2024 la Corte e il Tribunale hanno pronunciato più di 360 decisioni rientranti in tale materia, il che si spiega in particolare con il fatto che, da un lato, il Tribunale è competente ad esaminare i ricorsi proposti avverso le decisioni pronunciate dalle commissioni di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, dall'altro, la Corte è competente a conoscere delle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale in materia nonché delle questioni pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva (UE) 2015/2436. Il volume molto significativo di questo contenzioso giustifica quindi pienamente la messa a disposizione non solo della Corte e del Tribunale, ma anche di chiunque sia interessato, di strumenti che forniscano una panoramica della giurisprudenza più rilevante in materia. Questo è, infatti, l'obiettivo della presente scheda tematica.

In quest'ottica, la scheda comprende le sintesi di 50 sentenze della Corte e del Tribunale pronunciate fino alla fine del 2025 in materia di diritto dei marchi. Questa selezione di giurisprudenza è stata effettuata nell'ambito della stretta collaborazione instaurata tra la Corte di giustizia dell'Unione europea e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) nel corso del 2023. In tale contesto, infatti, la direzione della Ricerca e documentazione è stata chiamata a procedere a una selezione delle sentenze più importanti della Corte e del Tribunale in materia di proprietà intellettuale, al fine di alimentare la banca dati dell'OMPI e rendere così accessibile al pubblico sul sito di tale organismo la giurisprudenza principale del diritto dell'Unione in materia. La selezione effettuata a tal fine è stata completata dalle sentenze più rilevanti pronunciate in materia nel corso degli anni 2024 e 2025.

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

² 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).

³ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

Elenco degli atti interessati

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli dell'Unione europea (GU 2002, L 3, pag. 1), nella versione anteriore all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU L, 2024/2822).

Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

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 (GU 2015, L 341, pag. 21).

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).

Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

DIRETTIVE

Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, (GU L 290).

Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1).

Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (GU 2015, L 336, pag. 1).

CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.

Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305).

I. Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Rappresentazione grafica di un segno

Sentenza del 27 novembre 2003, *Shield Mark*, C-283/01, [EU:C:2003:641](#)

«Marchi – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 89/104/CEE – Art. 2 – Segni idonei a costituire un marchio – Segni suscettibili di rappresentazione grafica – Segni sonori – Sequenza di note musicali – Descrizione scritta – Onomatopea»

La *Shield Mark* è titolare di quattordici marchi registrati presso l'Ufficio marchi del Benelux per diversi prodotti ⁴, undici dei quali consistono nelle prime nove note della composizione musicale «Für Elise» di L. van Beethoven e le restanti tre nell'onomatopea del canto di un gallo.

Nel corso di una campagna pubblicitaria iniziata nel 1995, il sig. Kist, consulente in comunicazione, ha usato una melodia costituita dalle prime nove note di «Für Elise» e ha venduto, parimenti, un programma informatico che, al momento dell'avvio, faceva sentire il canto di un gallo. La *Shield Mark* ha quindi proposto ricorso per contraffazione del marchio e concorrenza sleale contro il sig. Kist. Tale richiesta è stata parzialmente accolta in primo grado, in quanto fondata sul diritto della responsabilità civile. È stata invece respinta in quanto fondata sul diritto dei marchi, con la motivazione che l'intenzione dei governi degli Stati membri del Benelux era quella di rifiutare la registrazione di suoni come marchi.

Adito da un ricorso presentato dalla *Shield Mark*, il giudice del rinvio ha sottoposto una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 2 della direttiva 89/104 sui marchi ⁵ e, in particolare, sulla possibilità di registrare segni sonori come marchi.

La Corte, in un primo momento, dichiara che articolo 2 della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che i segni sonori devono essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e siano suscettibili di rappresentazione grafica.

In secondo momento, essa stabilisce che l'articolo 2 della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio, ai sensi di tale disposizione, un segno che di per sé non è percettibile visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

⁴ Si trattava di prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35, 41 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza sulla classificazione dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

⁵ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

Riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvale del linguaggio scritto, come l'indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un'opera musicale conosciuta o l'indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurano, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.

Sentenza del 27 ottobre 2005, Eden/UAMI (Odore di fragola matura), T-305/04, [EU:T:2005:380](#)

«Marchio comunitario – Marchio olfattivo – Odore di fragola matura – Impedimento assoluto alla registrazione – Segno non rappresentabile graficamente – Art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94»

Nel 1999 la Laboratoires France Parfum SA ha presentato una domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), al fine di registrare un segno olfattivo, non percepibile visivamente, descritto dalle parole «odore di fragola matura» e accompagnato da un'immagine a colori.

L'esaminatore ha tuttavia respinto la domanda in quanto, da un lato, il segno olfattivo richiesto non era suscettibile di rappresentazione grafica e, dall'altro, era privo di carattere distintivo rispetto ad alcuni dei prodotti rivendicati. La Laboratoires France Parfum SA ha presentato ricorso dinanzi alla prima commissione di ricorso, che lo ha respinto. Essa ha ritenuto che il segno richiesto non fosse suscettibile di rappresentazione grafica ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 40/94⁶ e che, pertanto, sussistesse l'impedimento previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.

Adito con un ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI, che respinge, il Tribunale precisa che l'articolo 4 del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che può costituire un marchio un segno che di per sé non è percettibile visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva. La rappresentazione grafica di un segno deve comunque permettere che questo possa essere individuato con esattezza al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi di impresa. Di conseguenza, le condizioni per riconoscere la validità di una raffigurazione grafica non devono essere né modificate né mitigate al fine

⁶ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

di agevolare la registrazione di segni la cui natura rende più difficoltosa la rappresentazione grafica.

Per quanto riguarda un segno olfattivo, il Tribunale rileva che non può escludersi che un segno di questo tipo possa costituire eventualmente oggetto di una descrizione che soddisfi tutte le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento n. 40/94.

Sentenza del 25 gennaio 2007, Dyson, C-321/03, [EU:C:2007:51](#)

«Marchi – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 89/104/CEE – Art. 2 – Nozione di segno idoneo a costituire un marchio – Recipiente o vano raccoglitore trasparente, parte della superficie esterna di un aspirapolvere»

Dal 1993 la Dyson LTD fabbrica e commercializza l'aspirapolvere «Dual Cyclone», un aspirapolvere senza sacchetto dove la polvere e la sporcizia sono raccolte in un contenitore di plastica trasparente inserito nell'apparecchio. Nel 1996 la società Notettry Ltd, detenuta dal sig. James Dyson, ha presentato al Registrar of Trade Marks (autorità competente in materia di registrazione dei marchi, Regno Unito; in prosieguo: il «Registrar») una domanda di registrazione di sei marchi per «apparecchi per la pulizia»⁷. Tale domanda è stata abbandonata per quattro dei detti marchi, ma mantenuta per i restanti due, descritti come segue: «Marchio consistente in un recipiente o vano raccoglitore trasparente costituente parte della superficie esterna di un aspirapolvere come indicato nella rappresentazione grafica».

Il Registrar ha tuttavia respinto tale domanda e l'Hearing officer ha confermato tale decisione. La Dyson ha quindi interposto appello dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery, Regno Unito], che ha ritenuto che i due marchi in questione fossero privi di carattere distintivo e che fossero descrittivi delle caratteristiche dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Per contro, essa si chiedeva se detti marchi non avessero acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso alla data della domanda. È in tale contesto che ha deciso di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva 89/104.

La Corte afferma che l'articolo 2 della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che l'oggetto di una domanda di registrazione di marchi, la quale verte su tutte le forme immaginabili di un recipiente o vano raccoglitore trasparente facente parte della superficie esterna di un'aspirapolvere, non costituisce un «segno» ai sensi della detta disposizione e non è, pertanto, idoneo a costituire un marchio a titolo di quest'ultima.

Infatti l'oggetto di una domanda siffatta che consiste, in realtà, in una semplice proprietà del prodotto considerato, riveste potenzialmente una moltitudine di aspetti differenti e

⁷ Si trattava di prodotti rientranti nella classe 9 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

non è, dunque, determinato. Tenuto conto dell'esclusività inerente al diritto dei marchi, il titolare di un marchio avente un oggetto indeterminato siffatto otterrebbe, a dispetto dello scopo dell'articolo 2 della direttiva, un vantaggio concorrenziale indebito, giacché sarebbe in diritto di impedire ai concorrenti di proporre aspirapolvere recanti sulla superficie esterna un contenitore di raccolta trasparente indipendentemente dalla forma dello stesso.

Sentenza del 24 ottobre 2018, Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber (Rappresentazione di una scanalatura a forma di «L»), T-447/16, [EU:T:2018:709](#) ⁸

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo rappresentante una scanalatura a forma di “L” – Impedimento assoluto alla registrazione – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 2017/1001] – Regolamento (UE) 2015/2424 – Applicazione temporale della legge – Forma del prodotto – Natura del segno – Considerazione degli elementi utili per l'identificazione delle caratteristiche essenziali del segno – Interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94»

Dal 2002, la ricorrente, la Pirelli Tyre SpA, è titolare del marchio dell'Unione europea figurativo rappresentante una scanalatura a forma di «L» per pneumatici ⁹. Nel 2012, l'interveniente, la The Yokohama Rubber Co. Ltd, ha presentato una domanda di nullità ¹⁰, che è stata accolta dalla divisione di annullamento dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in quanto il segno contestato era costituito esclusivamente dalla forma dei prodotti interessati necessaria per ottenere un risultato tecnico.

La decisione della divisione di annullamento è stata tuttavia annullata dalla commissione di ricorso dell'EUIPO che, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla ricorrente, ha ritenuto che la suddetta divisione avesse erroneamente dichiarato nullo il marchio contestato per prodotti che non erano oggetto della domanda di nullità e che, di conseguenza, la cancellazione da essa pronunciata eccedeva la portata di tale domanda.

Adito a sua volta con un ricorso presentato dalla ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso, il Tribunale annulla parzialmente la decisione della commissione di ricorso ed esamina se il segno contestato sia costituito esclusivamente

⁸ Le due impugnazioni avverso tale sentenza sono state respinte con sentenza del 3 giugno 2021, Yokohama Rubber e EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P e C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

⁹ Si trattava di prodotti rientranti nella classe 12 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

¹⁰ Basata sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del medesimo regolamento.

dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico ¹¹. A tal fine, esamina la natura del segno contestato e, in particolare, la sua rappresentazione grafica.

A tale riguardo, il Tribunale ricorda, da un lato, che la rappresentazione grafica di un marchio deve essere di per sé completa, facilmente accessibile e intellegibile affinché un segno possa essere percepito in modo costante e certo, così da garantire la funzione d'origine di detto marchio. Dall'altro lato, esso sottolinea che il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, onde individuare l'esatto oggetto della protezione conferita al suo titolare attraverso il marchio registrato.

2. Marchi privi di carattere distintivo

Sentenza del 6 maggio 2003 (Piccolo plenum), Libertel, C-104/01, [EU:C:2003:244](#)

«Marchi – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 89/104/CEE – Segni idonei a costituire un marchio – Carattere distintivo – Semplice colore specifico – Colore arancione»

La Libertel è una società con sede nei Paesi Bassi la cui attività principale consiste nella fornitura di servizi di telecomunicazione mobile.

Il Benelux-Merkenbureau (Ufficio Marchi del Benelux, in prosieguo: il «BBM») è l'autorità competente in materia di marchi per il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi. Dal 1° gennaio 1996, è compito del BBM esaminare i depositi dei marchi con riguardo agli impedimenti assoluti alla registrazione.

Il 27 agosto 1996, la Libertel ha depositato presso il BBM un colore arancione come marchio per alcuni prodotti e servizi di telecomunicazione. Il modulo di deposito riportava, nello spazio destinato ad accogliere la riproduzione del marchio, una superficie rettangolare di colore arancione e, nello spazio destinato ad accogliere la descrizione del marchio, la menzione «arancione», senza indicazione di un qualsiasi codice di colore.

Con lettera del 21 febbraio 1997, il BBM ha informato la Libertel che respingeva provvisoriamente la registrazione di tale segno, in quanto privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 6 *bis*, paragrafo 1, lettera a), della Loi Uniforme Benelux sur les marques (legge uniforme del Benelux sui marchi), come modificata (in prosieguo: la «LBM») ¹². Investito dell'opposizione della Libertel a tale diniego provvisorio, il BBM,

¹¹ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

¹² Il Regno del Belgio, il Granducato di Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno collocato le rispettive discipline dei marchi in una legge comune, la legge uniforme Benelux sui marchi (Trb. 1962, 58). Tale legge è stata modificata, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996, dal protocollo 2 dicembre 1992, recante modifica della legge medesima (Trb. 1993, 12), al fine di trasporre la direttiva nell'ordinamento giuridico dei detti tre Stati membri.

ritenendo che non sussistessero motivi per riconsiderare il tale diniego, ha comunicato il diniego definitivo con lettera 10 settembre 1997.

A termini dell'articolo 6 *ter* della LBM, la Libertel proponeva ricorso avverso tale diniego dinanzi al Gerechtshof te 's-Gravenhage (Corte d'appello dell'Aja, Paesi Bassi), ricorso che è stato respinto con sentenza del 4 giugno 1998.

Il 3 agosto 1998, la Libertel ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), il quale ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione, in particolare, dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/104.

La Corte ricorda, innanzitutto, che un colore specifico può costituire un marchio ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/104, sempreché esso costituisca un segno che possa essere oggetto di rappresentazione grafica e idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Secondo la Corte, il numero e il carattere dettagliato degli impedimenti alla registrazione di un marchio di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva, nonché l'ampio ventaglio di rimedi esperibili in caso di diniego, indicano che l'esame effettuato dall'autorità competente all'atto della domanda di registrazione non dev'essere un esame minimo. Esso dev'essere severo e completo, al fine di evitare l'indebita registrazione di marchi. Infatti occorre, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, assicurarsi che i marchi il cui uso potrebbe venir contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati.

La Corte rileva poi che, ai fini della valutazione del carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 89/104, che un determinato colore può presentare come marchio, occorre tener conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di colori per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione. Nel caso di un colore specifico, l'esistenza di un carattere distintivo anteriormente a qualsiasi utilizzazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/104, potrebbe ipotizzarsi solamente in circostanze eccezionali. Tuttavia, un colore specifico, ancorché non possieda *ab initio* carattere distintivo in questo senso, può acquisire tale carattere, con riguardo ai prodotti o ai servizi oggetto della richiesta, a seguito di uso ai sensi del paragrafo 3 del detto articolo. Tale carattere distintivo può essere acquisito, segnatamente, a seguito di un processo normale di familiarizzazione del pubblico interessato. Per quanto riguarda un colore specifico senza limitazioni spaziali, la Corte ritiene che esso possa presentare, per taluni prodotti e servizi, carattere distintivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 89/104 sempreché, segnatamente, possa essere oggetto di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile, costante e oggettiva. Quest'ultimo requisito non può essere soddisfatto mediante la mera riproduzione su carta del colore di cui trattasi, bensì mediante la determinazione di tale colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto.

La Corte precisa inoltre che un colore specifico possegga carattere distintivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 89/104, sempreché, tenuto conto della percezione del pubblico cui ci si rivolge, il marchio sia idoneo a identificare il prodotto o il servizio per il quale si chiede la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese. Secondo la Corte, la circostanza che la registrazione come marchio di un colore specifico venga richiesta per un numero elevato di prodotti o servizi ovvero per un prodotto o servizio specifico o, ancora, per un gruppo specifico di prodotti o servizi, è pertinente, unitamente alle altre circostanze della specie, tanto ai fini della valutazione del carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 89/104, del colore oggetto della domanda di registrazione quanto ai fini della valutazione se la registrazione si porrebbe in contrasto con l'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione. Infine, la Corte afferma che, ai fini della valutazione se un marchio possegga carattere distintivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, della direttiva 89/104, l'autorità competente in materia di registrazione dei marchi deve procedere ad un esame concreto, tenendo conto di tutte le circostanze della specie, in particolare dell'uso che di tale marchio sia stato fatto.

Sentenza del 3 luglio 2003, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), T-122/01, [EU:T:2003:183](#)

«Marchio comunitario – Marchio figurativo contenente il segno denominativo BEST BUY – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Il 7 maggio 1999, la ricorrente ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione di un marchio figurativo comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94. Il marchio di cui era stata chiesta la registrazione era costituito dalla forma di un'etichetta dai colori giallo (fondo) e nero (lettere, contorno, cerchio), contenente il segno denominativo «BEST BUY» e l'elemento «®». I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 35, 37 e 42 dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi.

Con decisione 19 novembre 1999 l'esaminatore ha respinto la domanda sulla base dell'articolo 38 del regolamento n. 40/94, in quanto il marchio richiesto ricadeva sotto l'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento n. 40/94.

Il 22 dicembre 1999 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l'UAMI, ai sensi dell'articolo 59 del regolamento n. 40/94, impugnando la decisione dell'esaminatore.

Con decisione 21 marzo 2001, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In sostanza, essa riteneva che il segno in questione fosse privo di carattere distintivo, che

esso si rivelasse descrittivo e, pertanto, ch'esso rientrasse nelle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94.

Investito di un ricorso avverso detta decisione della commissione di ricorso, che respinge, il Tribunale dichiara che è privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, il marchio figurativo costituito dalla forma di un'etichetta colorata contenente il segno denominativo «BEST BUY» e l'elemento «®», la cui registrazione era richiesta per i servizi di consulenza per la direzione degli affari (classe 35 dell'Accordo di Nizza), di installazione e di manutenzione di apparecchiature (classe 37), nonché di consulenze tecniche per l'apertura di negozi specializzati (classe 42). Infatti, il detto segno denominativo, composto di termini comuni appartenenti alla lingua inglese che indicano in modo evidente un rapporto vantaggioso tra il prezzo dei servizi considerati nella domanda e il loro valore commerciale, viene immediatamente percepito dal pubblico destinatario come una semplice formula promozionale o uno slogan piuttosto che come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi. Allo stesso modo, le etichette di prezzo colorate vengono comunemente utilizzate nel commercio per qualsiasi tipo di prodotti e servizi e la presenza di elementi del tipo «®», accanto ad altri elementi, non può essere sufficiente a conferire un carattere distintivo a un marchio considerato nel suo insieme. Pertanto, nel suo insieme, il marchio richiesto è composto solo di elementi che, considerati separatamente, si rivelano privi di carattere distintivo per la commercializzazione dei servizi di cui si tratta e non esiste interazione tra questi diversi elementi atta a conferire un carattere distintivo all'insieme.

Sentenza del 21 gennaio 2010, Audi/UAMI, C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Artt. 7, n. 1, lett. b), e 63 – Marchio denominativo “Vorsprung durch Technik” – Marchi costituiti da slogan pubblicitari – Carattere distintivo – Domanda di marchio per una pluralità di prodotti e servizi – Pubblico pertinente – Valutazione e motivazione globale – Documenti nuovi»

Il 30 gennaio 2003, la Audi chiedeva all'UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94, la registrazione del marchio denominativo «Vorsprung durch Technik» come marchio comunitario. I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, da 35 a 43 e 45 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

Il 7 gennaio 2004, l'esaminatore ha considerato, nella sua comunicazione dei motivi di diniego, che l'espressione «Vorsprung durch Technik» («Vantaggio attraverso la tecnologia») costituiva per alcuni prodotti e servizi a base tecnologica rientranti nelle classi 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 e 42, un messaggio obiettivo percepito quale descrizione pubblicitaria dal consumatore interessato. Di conseguenza il marchio richiesto sarebbe stato privo di carattere distintivo per i detti prodotti e servizi. Tuttavia, con riferimento ai prodotti compresi nella classe 12, esso indicava che la registrazione del detto marchio

avrebbe potuto essere ammessa in ragione del carattere distintivo da quest'ultimo acquisito per i veicoli automobilistici e per i loro componenti. Esso si riferiva al riguardo al marchio comunitario denominativo «Vorsprung durch Technik», registrato il 27 aprile 2001 con il n. 621086 per i detti prodotti della classe 12.

Con lettera del 24 febbraio 2004, la Audi ha contestato i motivi esposti dall'esaminatore in detta comunicazione, rilevando in particolare che il marchio comunitario n. 621086 era stato registrato non in base ad un carattere distintivo acquisito con l'uso, ma poiché esso possedeva un carattere distintivo intrinseco. In una seconda comunicazione dei motivi di diniego, datata 30 giugno 2004, l'esaminatore ha spiegato che, inavvertitamente, non era stato comunicato alla Audi, al momento dell'esame della domanda di registrazione di detto marchio, che quest'ultimo era stato registrato soltanto in virtù del carattere distintivo da esso acquisito. Tuttavia, poiché detta domanda risaliva all'anno 1997, sarebbe ormai stata richiesta alla Audi la prova del carattere distintivo acquisito dal marchio richiesto rispetto a tutti i prodotti e a tutti i servizi indicati, compresi quelli rientranti nella classe 12.

Con decisione 12 gennaio 2005, l'esaminatore ha respinto parzialmente la domanda di registrazione di detto marchio per alcuni prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 12, 14, 25, 28, 37-40 e 42, ribadendo i motivi esposti nella sua comunicazione dei motivi di diniego del 7 gennaio 2004. Con questa nuova decisione di diniego, esso ha constatato altresì che non era stata fornita alcuna prova dell'acquisto di carattere distintivo per i prodotti rientranti nella classe 12.

Con la decisione controversa la seconda commissione di ricorso ha accolto il ricorso proposto dalla Audi riguardo ai prodotti rientranti nella classe 12, in quanto la decisione anteriore riguardante la registrazione del marchio n. 621086 forniva la prova che il marchio richiesto aveva acquisito carattere distintivo per i veicoli e per gli apparecchi di locomozione terrestri. Per il resto, in particolare relativamente agli altri prodotti e servizi oggetto di obiezioni da parte dell'esaminatore, il ricorso è stato respinto.

Al riguardo, la commissione di ricorso ha considerato che la distinzione operata dall'esaminatore tra prodotti e servizi a base tecnologica era dubbia. A suo avviso, «[q]uasi tutti i prodotti e servizi hanno una base più o meno tecnologica. La tecnologia riveste altresì un ruolo importante nel settore dell'abbigliamento. Un fabbricante che realizza tali prodotti con tecnologia avanzata è in una posizione di notevole vantaggio rispetto alle imprese concorrenti. Lo slogan "Vorsprung durch Technik" veicola un messaggio obiettivo secondo il quale la superiorità tecnologica permette la fabbricazione e la fornitura di prodotti e servizi migliori. Una combinazione di parole che si limiti a tale banale messaggio obiettivo sarebbe, in linea di principio, priva di carattere distintivo. Tenuto conto della circostanza che, ad eccezione dei prodotti della classe 12, la ricorrente non ha fornito alcuna prova del radicamento presso il pubblico dello slogan "Vorsprung durch Technik" quale marchio, la domanda deve essere respinta riguardo ai prodotti e ai servizi rientranti in altre classi».

Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Audi avverso la decisione controversa.

Investita a sua volta della causa a seguito di un'impugnazione proposta dalla Audi, la Corte ha accolto l'impugnazione proposta avverso la sentenza impugnata.

A questo proposito, essa considera, in primo luogo, che il semplice fatto che un marchio sia percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e che, tenuto conto del suo carattere elogiativo, esso potrebbe in linea di principio essere utilizzato da altre imprese, non è di per sé sufficiente a concludere che tale marchio sia privo di carattere distintivo nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario. Infatti, la connotazione elogiativa di un marchio denominativo non esclude che quest'ultimo sia comunque adatto a garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi da esso designati. Pertanto, un siffatto marchio può contemporaneamente essere percepito dal pubblico di riferimento come una formula promozionale e come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi. Ne consegue che, nei limiti in cui questo pubblico percepisca il marchio come un'indicazione di tale origine, il fatto che quest'ultimo venga simultaneamente, se non addirittura in primo luogo, percepito come una formula promozionale, non influisce sul suo carattere distintivo.

In secondo luogo, la Corte ritiene che non si possa esigere che uno slogan pubblicitario presenti un «carattere di fantasia» o persino «un campo di tensione concettuale in grado di produrre come conseguenza un effetto di sorpresa» e, quindi, di imprimersi nella memoria, affinché tale slogan sia provvisto del minimo carattere distintivo che esige articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

Quanto ad un marchio che possa avere diversi significati, costituire un gioco di parole o essere percepito come segno di fantasia, sorprendente e inaspettato, ed essere per ciò stesso memorizzabile, anche se l'esistenza di tali caratteristiche non costituisce una condizione necessaria per affermare il carattere distintivo di uno slogan pubblicitario, nondimeno la loro presenza è, in linea di principio, tale da conferire a quest'ultimo un siffatto carattere.

In terzo luogo, la Corte rileva che i marchi composti da segni o da indicazioni che sono peraltro utilizzati come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che incitano all'acquisto dei prodotti o dei servizi designati da tali marchi veicolano per definizione, in maggiore o minore misura, un messaggio obiettivo. Simili marchi non sono, in ragione di quest'unica circostanza, privi di carattere distintivo nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

Quindi, purché tali marchi non siano descrittivi nel senso di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, essi possono esprimere un messaggio obiettivo, anche semplice, ed essere comunque idonei ad indicare al consumatore l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Tale situazione può in particolare riscontrarsi quando questi marchi non si riducono ad un messaggio pubblicitario ordinario, ma

possiedono una certa originalità o ricchezza di significato, rendono necessario un minimo sforzo interpretativo o innescano un processo cognitivo presso il pubblico di riferimento.

Infine, in quarto luogo, la Corte sottolinea che non è privo di carattere distintivo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, lo slogan «Vorsprung durch Technik», la cui registrazione è chiesta per «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici» di cui alla classe 12 dell'Accordo di Nizza, nonché per prodotti e servizi di cui alle classi 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35-43 e 45.

Anche supponendo che lo slogan «Vorsprung durch Technik» veicoli un messaggio obiettivo, secondo il quale la superiorità tecnologica permette la fabbricazione e la fornitura di prodotti e servizi migliori, tale circostanza non consente di concludere che il marchio richiesto sia del tutto privo di carattere distintivo intrinseco. Infatti, per quanto sia semplice un tale messaggio, esso non potrebbe essere qualificato ordinario al punto da poter escludere immediatamente e senza alcuna ulteriore analisi che detto marchio possa indicare al consumatore l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi in parola.

Detto messaggio non deriva in modo evidente dallo slogan di cui trattasi. La sequenza di parole «Vorsprung durch Technik», che significa «avanti grazie alla tecnologia», lascia scorgere, a prima vista, soltanto un nesso di causalità e rende pertanto necessario un certo sforzo interpretativo da parte del pubblico. Inoltre questo slogan possiede una certa originalità e ricchezza di significato che lo rendono facilmente memorizzabile. Infine, dal momento che si tratta di uno slogan rinomato e utilizzato dal richiedente da diversi anni, non si può escludere che il fatto che il pubblico di riferimento sia abituato a stabilire un nesso tra questo slogan e le automobili fabbricate dal richiedente faciliti altresì l'identificazione da parte di tale pubblico dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi designati.

Sentenza del 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Forma di una bottiglia scura), T-862/19, [EU:T:2020:561](#)

«Marchio dell'Unione europea – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Segno tridimensionale – Forma di una bottiglia scura – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

La Brasserie St Avold ha designato l'Unione europea per la registrazione internazionale di un segno tridimensionale. Il segno consiste nella rappresentazione tridimensionale di una bottiglia scura, tappata con una capsula a corona. Sul corpo inferiore della bottiglia un'etichetta bianca è arrotondata in modo irregolare, fatta eccezione per una sporgenza a punta verso l'alto che non si adatta al corpo della bottiglia in quella parte. La protezione del marchio è stata chiesta per talune bevande. L'EUIPO ha respinto la protezione della

registrazione internazionale asserendo che il segno era privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2017/1001 ¹³.

Adito di un ricorso di annullamento contro la decisione dell'EUIPO, il Tribunale ha respinto il ricorso. Esso precisa la definizione della norma e degli usi del settore nell'ambito dell'applicazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto.

Innanzitutto, il Tribunale ricorda che, essendo la confezione di un prodotto liquido vincolante per la sua commercializzazione, il consumatore medio le attribuisce, in primo luogo, tale semplice funzione. Solo un marchio che si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore non è privo di carattere distintivo. Infatti, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto del quale si chiede la registrazione o dalla forma del suo imballaggio, il semplice fatto che tale forma sia una variante di una delle forme abituali di tale tipo di prodotti o del suo imballaggio non è sufficiente a stabilire che detto marchio non è privo di carattere distintivo.

Il Tribunale osserva poi che l'EUIPO ha dimostrato che la norma e gli usi nel settore delle bevande sono caratterizzati da una grande varietà di forme e modi di apposizione delle etichette sulle bottiglie. Il Tribunale precisa quindi che, anche se la forma più diffusa di un'etichetta per i prodotti in parola è rettangolare, interamente fissata su una parte del corpo cilindrico della bottiglia, la norma e gli usi del settore non possono essere ridotti esclusivamente alla sola forma statisticamente più diffusa, ma comprendono tutte le forme che il consumatore è abituato a vedere sul mercato.

Infine, il Tribunale sottolinea che l'etichetta controversa costituisce solo una possibile variante delle forme già esistenti. Essa non si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore. Pertanto, il Tribunale dichiara che il segno controverso non è idoneo a designare l'origine dei prodotti in parola. Di conseguenza, esso non possiede il carattere distintivo minimo richiesto.

Sentenza del 7 luglio 2021 – Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinazione di suoni all'apertura di una lattina di bevanda gassata), T-668/19, [EU:T:2021:420](#)

«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea consistente in una combinazione di suoni all'apertura di una lattina di bevanda gassata – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»

L'Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG ha presentato una domanda di registrazione di un segno sonoro come marchio dell'Unione europea presso l'EUIPO. Tale segno, presentato tramite un file audio, ricorda il suono che si produce all'apertura

¹³ 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).

di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio di circa un secondo e da un gorgoglio di circa nove secondi. La registrazione è stata richiesta per diverse bevande nonché per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito.

L'EUIPO ha respinto tale domanda di registrazione adducendo come motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo.

Nella sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso dell'Ardagh Metal Beverage Holdings e si pronuncia, per la prima volta, sulla registrazione di un marchio sonoro presentato in formato audio. Esso fornisce precisazioni in merito ai criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori e alla percezione di tali marchi in generale da parte dei consumatori.

Innanzitutto, il Tribunale ricorda che i criteri di valutazione del carattere distintivo ¹⁴ dei marchi sonori non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi e che un segno sonoro deve possedere una certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo come marchio e non come un elemento di natura funzionale o un indicatore senza caratteristiche intrinseche proprie ¹⁵. Pertanto, il consumatore dei prodotti o dei servizi di cui trattasi deve poter fare il collegamento con la loro origine commerciale mediante la mera percezione del marchio, senza che esso sia abbinato ad altri elementi quali, in particolare, elementi denominativi o figurativi, o anche un altro marchio.

Nei limiti in cui l'EUIPO ha poi applicato per analogia la giurisprudenza ¹⁶ secondo cui solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore non è privo di carattere distintivo, il Tribunale sottolinea che tale giurisprudenza è stata sviluppata in riferimento ai marchi tridimensionali consistenti nella forma del prodotto stesso o della sua confezione, allorché esiste una norma o usi del settore relativi a tale forma. Orbene, in un caso del genere, il consumatore interessato, che sia abituato a vedere una o più forme corrispondenti alla norma o agli usi del settore, non percepirà il marchio tridimensionale come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti se la sua forma è identica o simile alla o alle forme abituali. Il Tribunale aggiunge che tale giurisprudenza non stabilisce nuovi criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio, ma si limita a precisare che, nell'ambito dell'applicazione di tali criteri, la percezione del consumatore medio non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale rispetto al caso di un marchio denominativo, figurativo o sonoro, consistente in un segno indipendente dall'aspetto esteriore o dalla forma dei prodotti. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che detta giurisprudenza relativa ai marchi tridimensionali, in linea di principio, non può essere applicata ai marchi sonori. Tuttavia, pur avendo l'EUIPO applicato erroneamente detta giurisprudenza, il Tribunale

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

¹⁵ Sentenza del 13 settembre 2016, *Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marchio sonoro)* (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), punti 41 e 45).

¹⁶ V., in particolare, sentenza del 7 ottobre 2004, *Mag Instrument/UAMI* (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), punto 31).

constata che siffatto errore non è tale da viziare il ragionamento esposto nella decisione impugnata che si fonda anche su un altro motivo.

Per quanto riguarda quest'altro motivo, relativo alla percezione del marchio richiesto da parte del pubblico di riferimento come un elemento funzionale dei prodotti di cui trattasi, il Tribunale osserva, da un lato, che il suono emesso al momento dell'apertura di una lattina sarà effettivamente considerato, tenuto conto del tipo di prodotti, come un elemento puramente tecnico e funzionale. Infatti, l'apertura di una lattina o di una bottiglia è intrinseca ad una soluzione tecnica connessa alla manipolazione di bevande ai fini del loro consumo, ragion per cui tale suono non sarà percepito come indicazione dell'origine commerciale di tali prodotti. Dall'altro, il pubblico di riferimento associa immediatamente il suono del gorgogliamento delle bollicine a bevande. Inoltre, il Tribunale rileva che gli elementi sonori e il silenzio di circa un secondo, considerati nel loro insieme, non posseggono alcuna caratteristica intrinseca che consenta loro di essere percepiti da tale pubblico come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti. Detti elementi non sono abbastanza pregnanti per distinguersi da suoni comparabili nel settore delle bevande. Pertanto, il Tribunale conferma le conclusioni dell'EUIPO in merito all'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto.

Infine, il Tribunale respinge la constatazione dell'EUIPO secondo cui sarebbe inusuale sui mercati delle bevande e delle loro confezioni segnalare l'origine commerciale di un prodotto unicamente tramite suoni atteso che tali prodotti sono silenziosi fino al loro consumo. Infatti, il Tribunale rileva che la maggior parte dei prodotti sono di per sé silenziosi e producono un suono solo al momento del loro consumo. Pertanto, la mera circostanza che un suono possa essere emesso solo al momento del consumo non significa che l'uso di suoni per segnalare l'origine commerciale di un prodotto su un determinato mercato sia ancora insolito. Il Tribunale spiega tuttavia che un eventuale errore dell'EUIPO al riguardo non comporta l'annullamento della decisione impugnata, in quanto esso non avrebbe avuto alcuna influenza determinante sul dispositivo di detta decisione.

Sentenza del 13 novembre 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO FK YOURSELF), T-82/24, [EU:T:2024:821](#)**

*«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Slogan politico – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»*

Con la sua sentenza il Tribunale affronta, per la prima volta, la questione della possibilità di registrare uno «slogan politico» come marchio.

Una guardia di frontiera ucraina, dante causa della ricorrente, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione del segno figurativo «RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF» come marchio dell'Unione europea per diversi prodotti e servizi ¹⁷. L'esaminatore ha respinto integralmente tale domanda di registrazione sul fondamento dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento 2017/1001, ai sensi del quale sono esclusi dalla registrazione i marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume. La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO avverso la decisione dell'esaminatore. Con la decisione impugnata ¹⁸, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso con la motivazione che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo per i prodotti e i servizi di cui si trattava e doveva quindi essere escluso dalla registrazione in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Il Tribunale rileva che la ricorrente sostiene invano che la commissione di ricorso è incorsa in errore qualificando il marchio richiesto come «slogan politico».

Infatti, la frase ripresa nel marchio richiesto era stata ampiamente utilizzata, subito dopo la prima volta, per testimoniare sostegno all'Ucraina ed era così divenuta, molto rapidamente, un simbolo della lotta dell'Ucraina contro l'aggressione della Federazione russa. Tale frase è stata così utilizzata in un contesto politico, ripetutamente e con l'obiettivo di esprimere e di promuovere sostegno all'Ucraina. Una situazione del genere corrisponde perfettamente alla definizione dell'espressione «slogan politico», addotta dalla ricorrente stessa nel suo ricorso, vale a dire un'espressione utilizzata in un contesto politico o sociale, ripetitiva di un'idea o di uno scopo, finalizzata a persuadere il pubblico o un gruppo target all'interno del pubblico.

La frase ripresa nel marchio richiesto è stata utilizzata molto intensamente in un contesto non commerciale e sarà giocoforza associata strettissimamente dal pubblico di riferimento a tale contesto. Essa è infatti divenuta molto rapidamente uno dei simboli della lotta dell'Ucraina contro l'aggressione russa, associata a un soldato dell'esercito ucraino e, quindi, all'Ucraina. Data l'ampiezza della copertura mediatica di tale evento, la frase ripresa nel marchio richiesto sarà associata a questo momento storico recente, ben noto al consumatore medio dell'Unione.

A tal riguardo, il Tribunale considera che la commissione di ricorso non è incorsa in errore di diritto ritenendo che il principio generale secondo cui il pubblico di riferimento è poco attento nei confronti di un segno che non gli fornisce immediatamente un'indicazione sulla provenienza dei prodotti e dei servizi interessati, dato che non lo percepirebbe né lo memorizzerebbe come marchio, si applicasse anche a segni il cui messaggio principale è di natura politica.

¹⁷ Più specificamente, il marchio richiesto designava i prodotti e i servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25, 28 e 41, ai sensi dell'Accordo di Nizza.

¹⁸ Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° dicembre 2023 (procedimento R 438/2023-1).

Orbene, tenuto conto della funzione essenziale di un marchio, vale a dire identificare l'origine del prodotto o del servizio coperto da quest'ultimo, un segno non è in grado di svolgere tale funzione se il consumatore medio non percepisce, in sua presenza, l'indicazione dell'origine del prodotto o del servizio, ma unicamente un messaggio politico.

Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, il Tribunale ricorda che, qualora lo stesso impedimento alla registrazione sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi, l'autorità competente può limitarsi a una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati. La giurisprudenza ha precisato che siffatta facoltà si estende solo a prodotti e servizi che presentano tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto, tale da formare una categoria o un gruppo di prodotti o servizi di sufficiente omogeneità. Tuttavia, essa ha precisato pure che, al fine di stabilire se i prodotti e i servizi presentino tra loro un collegamento sufficientemente diretto e concreto e possano essere ripartiti in categorie o gruppi di sufficiente omogeneità, si deve tener conto dell'obiettivo di tale esercizio, che è di consentire e facilitare la valutazione *in concreto* della questione se il marchio richiesto s'imbatta o meno in uno degli impedimenti assoluti alla registrazione. Così, la suddivisione dei prodotti e servizi interessati in uno o più gruppi o categorie deve essere effettuata, in particolare, sulla base delle caratteristiche che sono loro comuni e che sono pertinenti per l'analisi dell'opponibilità o meno al marchio richiesto, per detti prodotti e servizi, di un determinato impedimento assoluto alla registrazione. Ne consegue che una tale valutazione deve essere effettuata in concreto per l'esame di ciascuna domanda di registrazione e, se del caso, per ciascuno dei diversi impedimenti assoluti alla registrazione eventualmente applicabili.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato, nella decisione impugnata, che il marchio richiesto non sarebbe percepito, dal pubblico di riferimento, come indicativo di un'origine commerciale. Peraltro, essa ha precisato che la frase ripresa nel marchio richiesto sarebbe, anzitutto, interpretata come un messaggio politico e che tale percezione sarebbe identica per tutti i prodotti o i servizi designati da tale marchio. Ne consegue che la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e i servizi coperti dal marchio richiesto costituissero un gruppo sufficientemente omogeneo, tenuto conto dell'impedimento assoluto alla registrazione che, a suo avviso, ostava alla registrazione di detto marchio.

Avendo, a giusto titolo, considerato che il marchio richiesto non sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come indicativo di un'origine commerciale, ma come un messaggio politico che promuove il sostegno alla lotta dell'Ucraina contro l'aggressione militare della Federazione russa, la commissione di ricorso poteva validamente raggruppare tutti i prodotti e i servizi oggetto del marchio richiesto in un'unica categoria, sebbene essi presentassero caratteristiche intrinseche differenti.

Pertanto, tenuto conto della specificità del marchio richiesto e della sua identica percezione da parte del pubblico di riferimento rispetto all'insieme dei prodotti e servizi

oggetto della domanda di registrazione, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso non è incorsa in errore di valutazione considerando che detti prodotti e servizi facevano parte di un unico gruppo al quale si applicava, in identica maniera, l'impedimento alla registrazione da essa individuato, e che essa ha correttamente concluso che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Sentenza del 10 settembre 2025, BVG/EUIPO (Suono di una melodia), T-288/24, [EU:T:2025:847](#)

«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea consistente in un suono di una melodia – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio dell'EUIPO ¹⁹ in quanto quest'ultima non ha correttamente valutato il carattere distintivo di un marchio dell'Unione europea di cui era chiesta la registrazione per un segno sonoro consistente in un suono di una melodia alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

La Berliner Verkehrsbetriebe (BVB), ricorrente, ha chiesto la registrazione di un marchio consistente in un suono di una melodia riguardante taluni servizi di trasporto ²⁰. A seguito del rigetto di tale domanda da parte dell'esaminatrice, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO.

La commissione di ricorso ha constatato l'assenza di carattere distintivo del marchio richiesto. Essendo un segno sonoro di due secondi consistente in una semplice successione di quattro suoni percettibili diversi, detto marchio era talmente breve e banale da non avere alcuna pregnanza né capacità di essere riconosciuto dai consumatori come un'indicazione dell'origine commerciale dei servizi interessati. Esso sarebbe semplicemente percepito come un elemento sonoro funzionale destinato ad attirare l'attenzione dell'ascoltatore.

La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale contro tale decisione di rigetto.

Il Tribunale ritiene che diversi elementi consentano di considerare che le caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata e di pregnanza consentono di dimostrare l'esistenza piuttosto che l'assenza di un carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e della relativa giurisprudenza.

Infatti, in primo luogo, per quanto riguarda gli usi del settore economico di cui trattasi, è notorio che gli operatori presenti nel settore dei trasporti ricorrono sempre più a «jingle», vale a dire a brevi motivi sonori, al fine di modellare un'identità sonora

¹⁹ Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 aprile 2024 (procedimento R 2220/2023-5).

²⁰ Tali servizi rientrano nella classe 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondono alla seguente descrizione: «Trasporti; trasporto di passeggeri; imballaggio e servizi di impacchettatura; magazzinaggio; organizzazione dei trasporti nell'ambito di circuiti turistici».

riconoscibile dal pubblico, equivalente audio dell'identità visiva di un marchio, per i prodotti e i servizi ad esso associati. Tali jingle consentono di attirare l'attenzione degli ascoltatori in ambienti talvolta rumorosi, sia nelle sale degli aeroporti sia sulle banchine delle stazioni ferroviarie e stradali, e di introdurre o accompagnare messaggi destinati al pubblico di riferimento a fini pubblicitari o in relazione a servizi correlati.

In secondo luogo, il suono della melodia che compone il marchio richiesto non presenta un nesso diretto con i servizi considerati e non risulta essere dettato da considerazioni tecniche o funzionali. Inoltre, non è dimostrato che tale suono sia già noto al pubblico, il che consente di presumere che si tratti di un'opera originale. In tale contesto, si può ritenere che esso abbia piuttosto lo scopo di fungere da jingle, vale a dire da sequenza sonora breve, incisiva e idonea come tale ad essere memorizzata. Una siffatta valutazione è d'altronde confermata dalla prassi decisionale e dalle direttive all'esame dinanzi all'EUIPO in materia di marchi sonori, che possono costituire una fonte di riferimento.

Tenuto conto delle caratteristiche del marchio richiesto in termini di durata, di melodia utilizzata e di suoni percettibili, nonché delle diverse indicazioni fornite in passato dall'EUIPO quanto al ruolo svolto da tali caratteristiche nella valutazione del carattere distintivo di un marchio sonoro di cui si chiede la registrazione, la valutazione della commissione di ricorso risulta erranea alla luce sia degli usi del settore interessato sia degli elementi che caratterizzano il marchio richiesto. Né la durata del marchio richiesto né la sua asserita semplicità o banalità, la quale non impedisce di per sé che la melodia corrispondente possa essere riconosciuta, sono ostacoli sufficienti, in quanto tali, a giustificare l'assenza di qualsiasi carattere distintivo.

In terzo luogo, la commissione di ricorso incorre in un errore considerando che il marchio richiesto aveva semplicemente un ruolo funzionale e che era prassi comune diffondere una breve sequenza di suoni prima degli annunci mediante altoparlante sui mezzi di trasporto per attirare l'attenzione dei viaggiatori. Anche supponendo che occorra prendere in considerazione uno degli usi potenziali del marchio richiesto, vale a dire evocare il suo utilizzo in una stazione per annunciare il servizio di trasporto associato, tale uso, anche se ha un ruolo funzionale, non impedirebbe affatto al marchio richiesto di esercitare la sua funzione di indicazione dell'origine commerciale di detto servizio.

In quarto luogo, per quanto riguarda gli altri servizi oggetto del marchio richiesto, che non riguardavano direttamente il trasporto ma aspetti connessi, il Tribunale ritiene che sia difficile comprendere a partire dalle considerazioni della commissione di ricorso, da un lato, a quali aspetti di tali servizi possa essere collegato il suono della melodia che compone tale marchio e, dall'altro, in che modo il fatto che il segno sonoro richiesto possa essere utilizzato nell'ambito di una pubblicità per tali servizi deporrebbe a sfavore della sua registrazione come marchio.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato il carattere distintivo del marchio richiesto.

3. Marchi descrittivi

Sentenza del 23 ottobre 2003 (Corte in seduta plenaria), UAMI/Wrigley, C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere distintivo – Marchi composti esclusivamente di indicazioni o di segni descrittivi – Sintagma Doublemint»

Nel 1996, la Wm Wrigley Jr. Company (in prosieguo: la «Wrigley») ha chiesto all'UAMI la registrazione del sintagma «Doublemint» come marchio comunitario per gomme da masticare.

L'esaminatore dell'UAMI ha respinto tale domanda e la Wrigley ha presentato ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Tuttavia, quest'ultima l'ha respinto rilevando che il vocabolo «Doublemint», risultando dalla combinazione di due parole inglesi senza aggiunta di alcun elemento di fantasia o immaginario, fosse descrittivo di talune caratteristiche delle gomme da masticare, nella specie della loro composizione contenente menta e sapore di menta e, conseguentemente, non potesse essere registrato quale marchio comunitario, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94.

Il ricorso presentato dalla Wrigley contro quest'ultima decisione dinanzi al Tribunale è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto, in conclusione, che il vocabolo «Doublemint», rapportato alle gomme da masticare, avrebbe senso equivoco e suggestivo che darebbe adito ad interpretazioni diverse e che non consentirebbe al pubblico interessato di scoprire immediatamente e senza alcun'altra riflessione la descrizione di una caratteristica dei prodotti di cui trattasi. Secondo il Tribunale, tale vocabolo, non essendo esclusivamente descrittivo, non potrebbe costituire oggetto di diniego di registrazione.

Con tale sentenza, la Corte accoglie l'impugnazione proposta dall'UAMI avverso la sentenza del Tribunale e annulla la sentenza del Tribunale.

Innanzitutto, essa ricorda che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario dispone che sono esclusi dalla registrazione i marchi «composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

La Corte considera poi che, perché l'UAMI possa opporre il diniego di registrazione ai sensi di tale articolo, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio ivi previsti siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi.

Infine, la Corte precisa che, interpretare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), nel senso che esso osta alla registrazione di marchi «esclusivamente descrittivi» dei prodotti o dei servizi dei quali sia stata chiesta la registrazione, ovvero di loro caratteristiche, implica l'applicazione di un criterio diverso da quello dettato da tale norma, e che contravviene alla sua portata.

Sentenza del 12 gennaio 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, [EU:T:2005:4](#) ²¹

«Marchio comunitario – Segno denominativo EUROPREMIUM – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»

La Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione del segno denominativo EUROPREMIUM come marchio comunitario. Poiché tale domanda è stata respinta, la Deutsche Post EURO EXPRESS ha presentato ricorso contro la decisione dell'esaminatore.

La commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso in base al rilievo che il marchio EUROPREMIUM poteva essere percepito dai consumatori quale indice dell'elevato livello qualitativo e dell'origine europea dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di marchio.

Investito a sua volta di un ricorso proposto dalla Deutsche Post EURO EXPRESS avverso quest'ultima decisione, che annulla, il Tribunale è chiamato a valutare il carattere descrittivo del segno richiesto ²².

In primo luogo, il Tribunale afferma che la registrazione di un marchio comunitario composto di segni o di indicazioni che siano peraltro utilizzati quali messaggi pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa, di per sé, a motivo di una siffatta utilizzazione solo a condizione che il marchio possa essere percepito *prima facie* come

²¹ L'impugnazione contro tale sentenza è stata cancellata dal ruolo con ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 2005, UAMI/Deutsche Post EURO EXPRESS, (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

²² Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94.

uno strumento di identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale.

Questa idoneità di un marchio siffatto ad essere percepito come un'indicazione della provenienza commerciale dei prodotti e servizi dev'essere esaminata alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

Per contro, per ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, un marchio deve servire a designare in maniera specifica, non vaga e oggettiva le caratteristiche essenziali dei prodotti e dei servizi che contraddistingue.

In secondo luogo, il Tribunale constata che non è dimostrato che il segno denominativo EUROPREMIUM, di cui si chiede la registrazione quale marchio comunitario, in particolare, per prodotti di materiale diverso destinati all'imballaggio, alla sistemazione o al trasporto, per servizi di pubblicità, gestione o assistenza in materia commerciale, e per servizi di trasporto e deposito delle classi 16, 20, 35 e 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza, il quale potrebbe essere compreso dal consumatore medio anglofono come riferimento a prodotti e servizi di origine europea e di grande qualità, possa servire a designare direttamente i detti prodotti e servizi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94.

Da un lato, infatti, il segno di cui trattasi non è composto di elementi descrittivi dei prodotti e servizi rivendicati, dato che il prefisso «euro» non designa questi ultimi né direttamente né tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali, e che il termine «premium» è solo un termine elogiativo volto ad evocare una caratteristica che il richiedente intende attribuire ai propri prodotti, senza tuttavia informare i consumatori in ordine alle caratteristiche specifiche e oggettive dei prodotti ovvero dei servizi offerti.

Dall'altro, non è dimostrato che il termine «EUROPREMIUM», complessivamente considerato sia, o possa essere, una denominazione generica o abituale per identificare o contrassegnare i prodotti o i servizi di cui trattasi.

Sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#)

«Impugnazione – Marchio comunitario – Segno esclusivamente costituito da cifre – Domanda di registrazione del segno “1000” come marchio per opuscoli, periodici e giornali – Carattere asseritamente descrittivo di detto segno – Criteri per l'applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 – Obbligo per l'UAMI di tenere conto della propria prassi decisionale anteriore»

L'Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (in prosieguo: la «Technopol») ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione del segno «1000» come marchio comunitario per

opuscoli, periodici e giornali. Tale domanda è stata tuttavia respinta in quanto il segno «1000» non aveva carattere distintivo e costituiva un'indicazione descrittiva del contenuto o di altre caratteristiche dei prodotti interessati.

Il ricorso proposto dalla Technopol contro la decisione dell'esaminatore è stato respinto dalla commissione di ricorso dell'UAMI, la quale ha dichiarato che il segno «1000» poteva servire a designare pubblicazioni della Technopol e che, comunque, tale segno non era distintivo perché verrebbe percepito dal consumatore come l'elogio di dette pubblicazioni e non come un'indicazione di provenienza.

Successivamente, la Technopol ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, anch'esso respinto. Investita di un'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale, che essa respinge, la Corte ha avuto occasione di esaminare i criteri relativi all'applicazione dell'impedimento assoluto alla registrazione relativo al carattere descrittivo di un segno.

In primo luogo, la Corte ritiene che ciascuno degli impedimenti alla registrazione elencati all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati alla luce dell'interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L'interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento consiste nell'assicurare che segni descrittivi di una o più caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta una registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono simili prodotti o servizi.

Al fine di garantire la piena realizzazione di tale obiettivo di libero utilizzo, affinché l'UAMI possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che il segno in causa sia effettivamente utilizzato, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi. È sufficiente che detto segno possa essere utilizzato a tal fine. Parimenti, l'applicazione di tale impedimento alla registrazione non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio, ed è quindi irrilevante conoscere il numero di concorrenti che hanno o potrebbero avere interesse ad utilizzare il segno in questione. Inoltre, è ininfluenza che esistano altri segni più usuali di quello in causa per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Dalle precedenti considerazioni consegue che l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento non esige che il segno in causa corrisponda a modalità abituali di designazione.

In secondo luogo, la Corte afferma che i segni descrittivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 sono altresì privi di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento. Al contrario, un segno può essere privo di carattere distintivo ai sensi di detto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per motivi diversi dal suo eventuale carattere descrittivo. Esiste dunque una certa sovrapposizione tra i rispettivi ambiti di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ed il suddetto articolo 7, paragrafo 1, lettera c); la prima di queste disposizioni si

distingue tuttavia dalla seconda in quanto contempla tutte le circostanze in cui un segno non è adatto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Ciò premesso, è importante, ai fini di una corretta applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, controllare che l'applicazione dell'impedimento alla registrazione enunciato a detto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), resti debitamente limitata ai casi espressamente previsti da tale impedimento alla registrazione.

In terzo luogo, la Corte indica che i casi espressamente previsti dall'impedimento alla registrazione menzionato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 sono quelli in cui il segno di cui si chiede la registrazione come marchio può designare una «caratteristica» dei prodotti o dei servizi indicati nella domanda. Infatti, attraverso l'impiego, all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, dei termini «la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio», il legislatore, da un lato, ha indicato che la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica e l'epoca di fabbricazione o di prestazione devono essere considerati caratteristiche dei prodotti o dei servizi e, dall'altro, ha precisato che tale elenco non è esaustivo, poiché può essere presa in considerazione qualunque altra caratteristica dei prodotti o dei servizi.

La scelta da parte del legislatore del termine «caratteristica» mette in evidenza il fatto che i segni considerati dalla suddetta disposizione sono solamente quelli che servono a designare una proprietà, facilmente riconoscibile dagli ambienti interessati, dei prodotti o dei servizi per i quali la registrazione è richiesta. Pertanto, la registrazione di un segno può essere rifiutata in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 solamente qualora si possa ragionevolmente prevedere che esso sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati come una descrizione di una delle suddette caratteristiche.

Tali precisazioni assumono particolare rilievo nel caso di segni costituiti esclusivamente da cifre. Infatti, poiché segni siffatti sono generalmente assimilati a numeri, essi possono in particolare servire, nel commercio, per designare una quantità. Tuttavia, per poter negare la registrazione di un segno costituito esclusivamente da cifre sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 con la motivazione che esso designa una quantità, si deve ragionevolmente prevedere che, agli occhi degli ambienti interessati, la quantità indicata da tali cifre caratterizzi i prodotti o i servizi per i quali è chiesta la registrazione.

In quarto e ultimo luogo, la Corte ricorda che la regola stabilita dall'articolo 12, lettera b), del regolamento n. 40/94 non influenza in modo determinante l'interpretazione di quella stabilita dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. Infatti, l'articolo 12 di quest'ultimo è relativo alla limitazione degli effetti del marchio comunitario, mentre l'articolo 7 di detto regolamento riguarda gli impedimenti alla registrazione di segni come marchi.

La circostanza che il suddetto articolo 12, lettera b), garantisca che ogni operatore economico possa liberamente utilizzare indicazioni relative alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi non restringe affatto la portata del menzionato articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Tale circostanza mette anzi in evidenza l'interesse a che l'impedimento, peraltro assoluto, alla registrazione enunciato all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), sia effettivamente applicato a qualsiasi segno che possa designare una caratteristica dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la sua registrazione come marchio.

Sentenza del 25 ottobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, [EU:T:2018:719](#) ²³

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo dell'Unione europea DEVIN – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Denominazione geografica – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»

L'11 luglio 2014 la Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, camera di commercio e industria di Haskovo, Bulgaria) ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione denominativo DEVIN, appartenente alla Devin AD e registrato dall'EUIPO nel 2011 per i prodotti rientranti nella classe 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e corrispondenti alle bevande analcoliche, tra cui in particolare l'acqua minerale.

La divisione di annullamento dell'EUIPO ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità fondata sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 ²⁴ e ha dichiarato la nullità del marchio di cui si tratta nella sua interezza, considerando che il marchio era composto da un segno idoneo a designare la provenienza geografica del prodotto ²⁵. La commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto il ricorso proposto avverso tale decisione dalla Devin AD con la motivazione che la città bulgara di Devin era conosciuta dal grande pubblico in Bulgaria e da una parte considerevole dei consumatori in paesi vicini quali la Grecia e la Romania, in particolare in quanto celebre stazione termale, e che il nome di questa città era associato dai settori interessati alla categoria di prodotti della classe 32, segnatamente le acque minerali.

Nella sua sentenza, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO e fornisce precisazioni sulla valutazione del carattere descrittivo di un segno costituito da un nome geografico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

²³ L'impugnazione contro tale sentenza è stata cancellata dal ruolo con ordinanza dell'11 luglio 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

²⁴ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

²⁵ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

Per quanto riguarda più in particolare i segni o le indicazioni che possono servire a designare la provenienza o la destinazione geografica di categorie di prodotti o il luogo di prestazione di categorie di servizi per le quali è richiesto un marchio dell'Unione europea, in particolare i nomi geografici, il Tribunale ricorda che vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non solo di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti o servizi interessate, bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti o servizi a un luogo che può suscitare sentimenti positivi.

A tale riguardo, sono escluse, da una parte, la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi allorché indicano luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi e che, pertanto, presentano un nesso con quest'ultima agli occhi degli ambienti interessati, e, d'altra parte, la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese, che devono anch'essi essere lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti o di servizi di cui si tratta.

Tuttavia, in via di principio, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 non osta alla registrazione di nomi geografici ignoti negli ambienti interessati o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo geografico, né dei nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato, non appare verosimile che gli ambienti interessati possano ritenere che la categoria di prodotti o di servizi di cui si trattasi provenga da tale luogo o che sia ivi concepita.

Inoltre, per quanto riguarda la valutazione del carattere descrittivo di un tale segno, il Tribunale constata che l'EUIPO è tenuto a dimostrare che il nome geografico sia noto negli ambienti interessati in quanto designazione di un luogo. Altresì, occorre che il nome di cui trattasi presenti attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti o di servizi interessati, o che sia ragionevole presumere che tale nome possa, agli occhi di detto pubblico, designare la provenienza geografica della predetta categoria di prodotti o servizi. Nell'effettuare tale esame, occorre prendere in considerazione in particolare la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati hanno del nome geografico di cui trattasi, nonché le caratteristiche del luogo designato da quest'ultimo e della categoria di prodotti o servizi interessati.

Nel caso di specie, il Tribunale dichiara che Il marchio denominativo DEVIN non è descrittivo di una provenienza geografica per quanto riguarda il consumatore medio dei paesi vicini alla Bulgaria, vale a dire la Grecia e la Romania, né quello degli altri Stati membri dell'Unione, con la sola eccezione della Bulgaria.

Mentre la denominazione geografica Devin è conosciuta dagli ambienti interessati in Bulgaria, per quanto concerne gli ambienti interessati degli altri Stati membri dell'Unione, la denominazione geografica Devin è loro ampiamente sconosciuta o, quantomeno, sconosciuta in quanto designazione di un luogo geografico.

Il semplice fatto che la città di Devin sia individuata dai motori di ricerca Internet non è sufficiente a dimostrare che si tratti di un luogo conosciuto da una parte importante del pubblico di riferimento della Grecia e della Romania. L'esistenza di un «profilo turistico in Internet», di per sé, non può essere sufficiente a dimostrare la conoscenza di una cittadina da parte del pubblico di riferimento all'estero. Infatti, il consumatore medio di acqua minerale e di bevande dell'Unione non possiede un elevato livello di specializzazione in geografia o in turismo. La commissione di ricorso, focalizzandosi erroneamente sui turisti stranieri, segnatamente greci o rumeni, che visitano la Bulgaria o Devin, non ha preso in considerazione l'insieme del pubblico di riferimento, costituito dal consumatore medio dell'Unione, segnatamente della Grecia e della Romania, ma si è limitata, erroneamente, ad una parte infima o minima del pubblico di riferimento, ossia ai turisti stranieri che visitano la Bulgaria, che, in ogni caso, risulta trascurabile e non può essere considerata sufficientemente rappresentativa di esso alla luce della giurisprudenza. Pertanto, la commissione di ricorso ha applicato un test sbagliato, che l'ha inevitabilmente condotta a una valutazione in punto di fatto erronea della percezione del termine «devin» da parte del pubblico di riferimento.

Quanto alla disponibilità della denominazione geografica Devin, occorre osservare che è consentita un'utilizzazione descrittiva del nome «Devin» al fine di promuovere la città in quanto destinazione turistica. Il regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea prevede, nella definizione stessa del diritto esclusivo conferito da un marchio, delle misure di salvaguardia destinate a preservare gli interessi dei terzi. Il nome della città di Devin continua ad essere disponibile per i terzi non solo per un uso descrittivo, quale la promozione del turismo in questa città, ma anche quale segno distintivo in caso di «giusto motivo» e in assenza di rischio di confusione che escluda l'applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 207/2009. L'interesse generale a preservare la disponibilità di un nome geografico come quello della città termale di Devin può quindi essere protetto grazie all'ammissibilità di utilizzazioni descrittive di tali nomi e alle misure di salvaguardia che limitano il diritto esclusivo del titolare del marchio contestato, senza che occorra l'annullamento di detto marchio.

Sentenza del 7 maggio 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, [EU:T:2019:291](#)

«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo vita – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Nozione di caratteristica – Nome di colore – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»

Nella sentenza Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18), emessa il 7 maggio 2019, il Tribunale ha annullato la decisione dell'EUIPO che ha rifiutato la registrazione del marchio denominativo vita come marchio dell'Unione europea per prodotti come i robot da cucina, le pentole elettriche e gli utensili per la casa. Nella specie, l'EUIPO aveva negato la registrazione di detto marchio per prodotti rientranti nelle classi 7, 11 e 21

(segnatamente robot da cucina elettrici, pentole a pressione elettriche e utensili per la casa), con la motivazione che esso era descrittivo e privo di carattere distintivo [articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e b), del regolamento 2017/1001]. Esso aveva ritenuto, segnatamente, che poiché il marchio richiesto era un termine della lingua svedese (vita è la forma determinata e la forma plurale del termine «vit», che significa «bianco» in svedese), il pubblico di riferimento fosse il pubblico di lingua svedese dell'Unione europea. L'EUIPO aveva, in sostanza, fondato il carattere descrittivo del marchio richiesto su due motivi. In primo luogo, i prodotti interessati sarebbero disponibili in bianco, in modo abbastanza usuale senza essere il più comune. In secondo luogo, tali prodotti sarebbero spesso chiamati «vitvaror» (prodotti bianchi) in svedese.

Per quanto riguarda l'uso, in modo più o meno abituale, del colore bianco per la fabbricazione dei prodotti interessati, il Tribunale era chiamato a stabilire se tale uso possa essere qualificato come «caratteristica» dei suddetti prodotti ai sensi della giurisprudenza. Il Tribunale ha ricordato che la registrazione di un segno può essere rifiutata a causa del suo carattere descrittivo [sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001] soltanto qualora si possa ragionevolmente prevedere che esso sarà effettivamente riconosciuto dagli ambienti interessati come una descrizione di una delle suddette caratteristiche. Inoltre, se è vero che è indifferente che una simile caratteristica sia essenziale o accessoria sul piano commerciale, una caratteristica, ai sensi di detto articolo, deve tuttavia essere «oggettiva e intrinseca alla natura del prodotto» o del servizio, nonché «inerente e permanente» per tale prodotto o tale servizio.

Nella specie, il Tribunale ha constatato che il colore bianco non costituisce una caratteristica «inerente» e «intrinseca alla natura» dei prodotti interessati (come i robot da cucina, le pentole elettriche e gli utensili per la casa), ma un aspetto puramente accidentale e contingente che eventualmente soltanto alcuni di essi possono possedere e, in ogni caso, senza che vi sia alcun rapporto diretto e immediato con la loro natura. Prodotti del genere sono infatti disponibili in una vasta gamma di colori, tra i quali figura, senza alcuna preponderanza, il colore bianco. Il mero fatto che i prodotti interessati siano disponibili in bianco, in modo più o meno usuale e tra altri colori, non è contestato ma risulta inconferente, in quanto non è «ragionevole», ai sensi della giurisprudenza, prevedere che, per ciò solo, il bianco sarà effettivamente riconosciuto dal pubblico di riferimento come una descrizione di una caratteristica intrinseca e inerente alla natura di tali prodotti. Il termine «vita» non è quindi descrittivo di una caratteristica dei prodotti in questione e, pertanto, non ricade nell'ambito di applicazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001.

Inoltre, il Tribunale ha ricordato che l'interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il quale esclude la registrazione di un marchio privo di carattere distintivo, riguarda la tutela del consumatore, permettendogli di distinguere, senza possibilità di confusione, la provenienza dei prodotti o dei servizi

contrassegnati dal marchio, conformemente alla sua funzione essenziale di indicazione di origine, mentre l'interesse generale sotteso alla regola di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), che osta alla registrazione di un marchio descrittivo, si concentra sulla tutela dei concorrenti contro ogni rischio che un solo operatore monopolizzi indicazioni descrittive di caratteristiche di tali prodotti o servizi. Pertanto, un marchio non descrittivo, come nel caso di specie, non è per questo distintivo.

Considerando che il pubblico di riferimento non comprenderà il marchio richiesto come un semplice messaggio oggettivo in base al quale detti prodotti sono disponibili in bianco, ma piuttosto come un'indicazione della loro origine, il Tribunale ha concluso, in sostanza, che detto marchio era distintivo.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale ha accolto i due motivi e ha annullato la decisione dell'EUIPO.

Sentenza del 16 luglio 2025, Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) e a. (ICELAND), T-105/23, [EU:T:2025:729](#)

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo ICELAND – Causa di nullità assoluta – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Con le sue sentenze, il Tribunale si pronuncia sul carattere descrittivo di due segni che riprendono il nome di un paese europeo (ICELAND) e respinge i ricorsi proposti avverso le decisioni della commissione di ricorso allargata dell'EUIPO con la motivazione che tali segni sono descrittivi dell'origine geografica dei prodotti e dei servizi cui si riferiscono o delle loro caratteristiche.

La Iceland Foods Ltd, ricorrente, ha presentato all'EUIPO domande di registrazione per il segno denominativo ICELAND e il segno figurativo Iceland per vari prodotti e servizi, rispettivamente il 19 aprile 2002 e il 12 febbraio 2013. Successivamente sono state presentate dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO due domande di dichiarazione di nullità dei marchi di cui trattasi per taluni dei prodotti e servizi contrassegnati da tali marchi ²⁶. La divisione di annullamento ha accolto tali domande di dichiarazione di nullità per tutti i prodotti e servizi considerati.

La ricorrente ha quindi proposto due ricorsi avverso ciascuna delle decisioni della divisione di annullamento. Con decisioni del 15 dicembre 2022, la commissione di ricorso allargata ha respinto tali ricorsi (in prosieguo: le «decisioni impugnate»). Quest'ultima ha ritenuto che i marchi controversi fossero percepiti dal pubblico di riferimento, vale a dire dal pubblico anglofono dell'Unione europea, come un'indicazione

²⁶ I prodotti e i servizi rientrano nelle classi 7, 11, 16, da 29 a 32 e 35 e nelle classi 29, 30 e 35 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

che i prodotti e i servizi da essi designati provenivano dall'Islanda e che dovessero essere considerati descrittivi ²⁷. Dopo aver rilevato che era sufficiente che si applicasse uno degli impedimenti assoluti alla registrazione perché i segni non potessero essere registrati come marchio dell'Unione europea, la commissione di ricorso allargata ha ritenuto che, comunque, i marchi controversi, anche esaminandoli altresì sotto il profilo del loro carattere distintivo ²⁸, sarebbero stati inevitabilmente considerati privi di tale carattere ²⁹.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale avverso ciascuna delle decisioni impugnate ³⁰.

Il Tribunale ricorda, anzitutto, che sono esclusi due tipi di registrazione di nomi geografici. Il primo riguarda la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi quando designano luoghi geografici determinati che sono già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi considerati e che, pertanto, presentano un nesso con quest'ultima agli occhi degli ambienti interessati. Il secondo riguarda la registrazione dei nomi geografici utilizzabili dalle imprese che devono essere lasciati altrettanto disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti o di servizi considerati.

Inoltre, il Tribunale osserva che la valutazione del carattere descrittivo dei marchi controversi richiede la presa in considerazione di un insieme di fattori pertinenti quali la conoscenza dell'Islanda e delle sue caratteristiche e il nesso tra le categorie di prodotti e servizi e i marchi controversi.

A tal riguardo, esso rileva che i marchi controversi designano il nome di un paese, situato in Europa, composto da un territorio certo relativamente poco popolato, ma con una superficie maggiore di quella di taluni Stati membri dell'Unione e dello Spazio economico europeo (SEE).

Il Tribunale rileva quindi che la parola «Iceland» era conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento, composto dal pubblico anglofono dell'Unione.

Pertanto, il Tribunale conferma che gli elementi di prova sui quali si è basata la commissione di ricorso allargata dimostrano che, in primo luogo, l'Islanda era un paese rispettoso dell'ambiente, in particolare in considerazione delle tante centrali

²⁷ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2017/1001.

²⁸ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento n. 40/94, divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento n. 2017/1001.

²⁹ L'affermazione dei richiedenti la dichiarazione di nullità, secondo la quale i marchi in questione erano contrari all'ordine pubblico [ai sensi del combinato disposto dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001] e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 2017/1001], è stata respinta dalla commissione di ricorso allargata in quanto irricevibile, perché presentata tardivamente. Pertanto, tale questione non è stata esaminata né dalla commissione di ricorso né, successivamente, dal Tribunale.

³⁰ Cause Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) e a. (ICELAND)(T-105/23) vertente sul marchio denominativo ICELAND e Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) vertente sul marchio figurativo Iceland.

geotermiche e idrauliche, in secondo luogo, che l'Islanda era una destinazione turistica pregiata e, in terzo luogo, che l'Islanda proponeva un'ampia gamma di prodotti e di servizi, intrattenendo al contempo, in relazione a questi ultimi, relazioni commerciali importanti con i paesi del SEE.

Il Tribunale rileva altresì che occorre tener conto di un insieme di circostanze, presenti alla data della domanda di registrazione del marchio di cui trattasi, anche tenendo conto di un approccio in prospettiva, e non limitarsi alla sola questione della «notorietà» di cui godeva l'Islanda presso il pubblico di riferimento, o di cui essa avrebbe potuto godere in futuro, in relazione ai prodotti e ai servizi designati dai marchi controversi. In più, le diverse caratteristiche dell'Islanda sono importanti per determinare in quale misura la provenienza geografica dei prodotti o servizi di cui trattasi possa essere pertinente, agli occhi degli ambienti interessati, per la valutazione della qualità o di altre caratteristiche dei prodotti o servizi considerati. Per queste stesse ragioni, il Tribunale dichiara che la commissione di ricorso allargata ha giustamente tenuto conto della prosperità economica, compresa la valutazione del prodotto interno lordo, della manodopera qualificata o, ancora, della presenza di industrie diverse, dal momento che tali criteri potevano consentire di stabilire se l'Islanda potesse divenire conosciuta o rinomata come luogo di provenienza geografica per i prodotti e i servizi di cui trattasi.

Per quanto riguarda, poi, i prodotti che comprendono prodotti alimentari di origine vegetale e animale e liquidi destinati al consumo umano, il Tribunale ritiene che i marchi controversi abbiano carattere descrittivo in relazione a tali prodotti. Infatti, alla data della registrazione dei marchi controversi, l'Islanda produceva ed esportava tali prodotti e poteva produrne altri, per cui, quando uno di tali prodotti è commercializzato con uno dei marchi controversi, esso può essere percepito come proveniente da tale paese. Inoltre, anche supponendo che l'esportazione attuale dei prodotti alimentari da parte dell'Islanda non costituisca una parte relativamente importante delle sue esportazioni in generale, per il Tribunale tale affermazione non consente di mettere in discussione il legame descrittivo tra i marchi e i prodotti considerati, in quanto non tiene conto di una visione in prospettiva del legame che è logicamente possibile stabilire tra i marchi controversi e i prodotti considerati.

Infine, il Tribunale constata che la commissione di ricorso allargata ha svolto un'analisi dettagliata del carattere descrittivo dei marchi controversi con riferimento a tutti i prodotti e servizi di cui trattasi. In più, per quanto riguarda il marchio figurativo Iceland³¹, aggiunge che né la grafica né il colore del marchio controverso gli conferiscono un effetto inusuale o sorprendente. Infatti, l'elemento denominativo di tale marchio è rappresentato con un font di lettere bianche standard, senza alcuna particolarità tipografica. È vero che è collocato su uno sfondo rettangolare rosso, arancione e giallo, il cui effetto giallo e arancione dà l'impressione di un aspetto leggermente slavato, ma lo sfondo colorato, in particolare nei colori arancione e giallo, è,

³¹ Sentenza del 16 luglio 2025, Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

in sostanza, comune nella pubblicità o sugli imballaggi, per cui il consumatore lo considera un elemento decorativo. Ciò premesso, gli elementi figurativi del marchio controverso in questione servivano unicamente a mettere in evidenza l'elemento denominativo del marchio e non ne modificavano in alcun modo il contenuto descrittivo veicolato da quest'ultimo elemento.

Per quanto riguarda l'articolo 12, lettera b), del regolamento n. 40/94 ³², relativo alla limitazione degli effetti del marchio che consentirebbe l'uso del nome «Iceland» a soggetti islandesi, il Tribunale ricorda che tale disposizione mira in particolare a disciplinare i problemi che sorgono quando un marchio composto in tutto o in parte da un nome geografico è stato registrato e non conferisce ai terzi l'uso di tale nome in quanto marchio, ma si limita a garantire che essi possano utilizzarlo in modo descrittivo, vale a dire come indicazione relativa alla provenienza geografica, a condizione che l'utilizzo sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. Inoltre, il fatto che l'articolo 12, lettera b), del regolamento n. 40/94 assicuri a ogni operatore economico di poter liberamente utilizzare indicazioni relative alle caratteristiche di prodotti e servizi non consente di garantire la tutela dell'interesse generale sotteso all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento. Al contrario, tale fatto mette in evidenza l'interesse a che la causa, peraltro assoluta, di nullità enunciata all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento n. 40/94 sia effettivamente applicata a qualsiasi segno che possa designare una caratteristica dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato.

4. Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni diventati di uso comune

Sentenza del 16 marzo 2006, *Telefon & Buch/UAMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN)*, T-322/03, [EU:T:2006:87](#)

«Marchio comunitario – Ricevibilità del ricorso – Caso fortuito – Domanda di nullità – Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 – Marchio denominativo WEISSE SEITEN – Impedimenti assoluti alla registrazione – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94»

La Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione del sintagma WEISSE SEITEN per diversi prodotti ³³. Herold Business Data GmbH & Co. KG ha chiesto di dichiarare la nullità della registrazione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d) e g), del regolamento n. 40/94. Tale

³² Divenuto articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009, a sua volta divenuto articolo 14, lettera b), del regolamento 2017/1001.

³³ Si trattava dei prodotti delle classi 9, 16, 41 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

domanda è stata parzialmente accolta dalla divisione di annullamento. La commissione di ricorso, dal canto suo, ha dichiarato la nullità del marchio con la motivazione che, per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi 9 e 16, esso era composto esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio. Inoltre, essa ha ritenuto che l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94 fosse applicabile anche a tutti i prodotti e servizi considerati.

Investito di un ricorso contro quest'ultima decisione, che respinge, il Tribunale sottolinea, anzitutto, che l'uso comune di un marchio può essere valutato soltanto rispetto, da un lato, ai prodotti o ai servizi oggetto del marchio, anche se la disposizione in questione non fa alcun riferimento esplicito a questi ultimi e, dall'altro, alla percezione che di esso abbia il pubblico destinatario. In secondo luogo, per quanto riguarda quest'ultimo, precisa che occorre tenere conto dell'aspettativa presunta di un consumatore medio del tipo di prodotto in questione, che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Infine, esso indica che segni o indicazioni costitutivi di un marchio che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio per designare i prodotti o i servizi oggetto di tale marchio non sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e non soddisfano quindi la funzione essenziale di detto marchio.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale considera che, nel caso di specie, il sintagma WEISSE SEITEN non avrebbe dovuto essere registrato come marchio comunitario per i prodotti rientranti nelle classi 9 e 16 ai sensi dell'Accordo di Nizza, a causa dell'esistenza dell'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 40/94, in quanto è stato dimostrato che, per il consumatore medio germanofono, il sintagma «weiße Seiten» era divenuto usuale, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio, come denominazione generica per l'elenco telefonico dei privati, non solo in versione cartacea, ma anche sotto forma elettronica.

Sentenza del 18 maggio 2018, Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3), T-419/17, [EU:T:2018:282](#)

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea denominativo VSL#3 – Marchio divenuto una denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato – Marchio idoneo ad indurre in errore il pubblico – Articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]»

La Actial Farmaceutica Srl era titolare del marchio dell'Unione europea denominativo «VSL#3» per prodotti farmaceutici. La Mendes s.u.r.l. ha presentato una domanda di decadenza contro tale marchio, sostenendo, da un lato, che esso era divenuto, a causa dell'attività o dell'inattività dell'interveniente, la generica denominazione nel commercio

dei prodotti in questione e, dall'altro, che esso induceva in errore il pubblico a causa del suo uso. Tale domanda è stata accolta dalla divisione di annullamento dell'EUIPO. Anche il ricorso presentato contro tale decisione è stato respinto dalla commissione di ricorso.

Investito di un ricorso avverso quest'ultima decisione, che respinge, il Tribunale rileva, in un primo momento, che dalla giurisprudenza della Corte applicabile, per analogia, all'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 risulta che tale articolo riguarda un caso in cui il marchio non è più atto ad adempiere la sua funzione di indicazione d'origine. Tra le diverse funzioni del marchio, la funzione di indicazione d'origine ha un ruolo essenziale, poiché consente di identificare il prodotto o il servizio designato dal marchio come proveniente da una determinata impresa e quindi di distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese. Tale impresa è quella sotto il cui controllo il prodotto o il servizio viene commercializzato. Il legislatore dell'Unione europea ha sancito la funzione di indicazione d'origine del marchio disponendo, all'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, che i segni riproducibili graficamente possono costituire un marchio solo a condizione che essi siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Così, mentre l'articolo 7 del regolamento n. 207/2009 elenca dei casi in cui il marchio non è idoneo, *ab initio*, a svolgere la funzione di indicazione d'origine, l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento riguarda la situazione in cui l'uso del marchio si è talmente generalizzato che il segno costituente il marchio tende a designare la categoria, il genere o la natura dei prodotti o dei servizi oggetto della registrazione, e non più i prodotti o i servizi specifici che provengono da una determinata impresa. Il marchio, divenuto la denominazione abituale di un prodotto, ha pertanto perso il suo carattere distintivo, sicché non adempie più la suddetta funzione. Il titolare di un marchio può allora decadere dai diritti che gli sono conferiti dall'articolo 9 del regolamento n. 207/2009 qualora, in primo luogo, il marchio in questione sia divenuto, nel commercio, una denominazione abituale di un prodotto o di un servizio per il quale esso è registrato e, in secondo luogo, tale trasformazione sia dovuta all'attività o all'inattività di detto titolare. Si tratta di condizioni cumulative.

In un secondo momento, il Tribunale ricorda la giurisprudenza secondo la quale, nel caso in cui intervengano intermediari nella distribuzione al consumatore o all'utilizzatore finale di un prodotto protetto da un marchio registrato, gli ambienti di riferimento di cui tener conto per valutare se detto marchio sia diventato la denominazione abituale, nel commercio, del prodotto in questione sono costituiti dall'insieme dei consumatori o degli utilizzatori finali e, a seconda delle caratteristiche del mercato del prodotto interessato, dall'insieme degli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione di quest'ultimo. Infatti, il marchio costituisce parte integrante di un processo di comunicazione tra venditori e acquirenti. Tale processo può produrre il risultato auspicato ed il marchio potrà svolgere la funzione che giustifica la sua esistenza soltanto qualora entrambe le parti implicate nella comunicazione percepiscano il marchio come tale, ossia quando esse siano consapevoli della sua funzione di

indicazione d'origine. Quando uno dei due gruppi intende il marchio come una designazione generica, fallisce la trasmissione dell'informazione che doveva essere comunicata con il marchio. Tuttavia, anche se l'acquirente ignora di trovarsi al cospetto di un marchio, il marchio può continuare a svolgere la sua funzione di indicazione d'origine qualora un intermediario eserciti un'influenza determinante sulla decisione di acquisto dell'acquirente, di modo che la sua conoscenza della funzione di indicazione d'origine del marchio comporti la riuscita del processo di comunicazione. Ciò è quanto avviene quando, nel mercato di riferimento, sia usuale che l'intermediario fornisca consigli tali da determinare la decisione di acquisto, o addirittura prenda egli stesso tale decisione al posto del consumatore, come nel caso di farmacisti e medici riguardo ai medicinali soggetti a prescrizione.

Sebbene le cerchie di interessati siano costituite innanzitutto dai consumatori ed utilizzatori finali, devono essere tenuti in considerazione anche gli intermediari che svolgono un ruolo nel valutare se detto marchio sia diventato denominazione abituale. Risulta da detta giurisprudenza che il pubblico di riferimento, il cui punto di vista deve essere preso in considerazione per valutare se il marchio contestato sia diventato, nel commercio, la denominazione abituale del prodotto commercializzato con il marchio stesso, deve essere definito tenendo conto delle caratteristiche del mercato di tale prodotto.

5. Segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto

Sentenza del 14 settembre 2010 (Grande Sezione), Lego Juris/UAMI, C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#)

«Impugnazione – Regolamento (CE) n. 40/94 – Marchio comunitario – Idoneità della forma di un prodotto alla registrazione come marchio – Registrazione del segno tridimensionale costituito dalla superficie superiore e da due lati di un mattoncino Lego – Annullamento di detta registrazione su domanda di un'impresa che commercializza mattoncini giocattolo aventi la medesima forma e dimensione – Art. 7, n. 1, lett. e), ii), di tale regolamento – Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico»

La Kirkbi A/S, società i cui diritti sono stati trasferiti alla Lego Juris A/S, ha registrato come marchio dell'Unione europea il segno tridimensionale costituito da un mattoncino Lego rosso. La Mega Brands Inc. ha presentato una domanda di nullità contro tale registrazione sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), e), ii) e iii), e f), del regolamento n. 40/94, che è stata accolta dalla divisione di annullamento dell'UAMI. Tale decisione è stata confermata, anzitutto, dalla commissione di ricorso allargata dell'UAMI e, successivamente, dal Tribunale ³⁴, per il motivo che il marchio contestato era

³⁴ Sentenza del 12 novembre 2008, Lego Juris/UAMI – Mega Brands (Mattoncino Lego rosso), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Investita di un'impugnazione, che essa respinge, la Corte precisa la portata e i criteri di valutazione dell'impedimento assoluto alla registrazione relativo ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto ³⁵.

In primo luogo, la Corte afferma che la condizione vertente sul fatto che in detto impedimento alla registrazione rientra ogni segno costituito «esclusivamente» dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico è soddisfatta qualora tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgano una funzione tecnica, mentre la presenza di caratteristiche non essenziali prive di funzione tecnica, in questo contesto, è irrilevante. Questa interpretazione corrisponde all'idea che la presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico. Questa interpretazione, inoltre, implicando che l'impedimento alla registrazione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 s'applica unicamente quando le caratteristiche essenziali del segno sono tutte funzionali, garantisce che la registrazione di siffatto segno come marchio non possa essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma.

In secondo luogo, la Corte precisa che la condizione per cui la registrazione come marchio di una forma di prodotto può essere rifiutata solo se detta forma è «necessaria» per ottenere il risultato tecnico desiderato non implica che la forma in causa debba essere l'unica che consente di conseguire detto risultato. È vero che, in determinati casi, il medesimo risultato tecnico può essere ottenuto attraverso diverse soluzioni. Possono esservi dunque forme alternative, con altre dimensioni o un altro disegno, che consentano di ottenere lo stesso risultato tecnico. Tuttavia, questa circostanza non produce la conseguenza che la registrazione come marchio della forma in esame lascerebbe intatta la disponibilità per gli altri operatori economici della soluzione tecnica che essa incorpora. A tale proposito, in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, la registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l'uso della medesima forma, ma anche l'uso di forme simili. In tal modo, numerose forme alternative rischiano di divenire inutilizzabili per i concorrenti di detto titolare. In particolare in caso di cumulo di registrazioni di diverse forme esclusivamente funzionali di un prodotto, il cumulo rischierebbe di impedire completamente ad altre imprese di fabbricare e commercializzare taluni prodotti aventi una determinata funzione tecnica.

³⁵ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94.

In terzo luogo, la Corte dichiara che la situazione di un'impresa che ha sviluppato una soluzione tecnica nei confronti di concorrenti che immettono sul mercato copie servili della forma di prodotto che incorporano esattamente la stessa soluzione non può essere tutelata conferendo un monopolio a detta impresa attraverso la registrazione come marchio del segno tridimensionale costituito da tale forma, ma eventualmente può essere vagliata alla luce delle norme in materia di concorrenza sleale.

In quarto luogo, la Corte sottolinea che un'applicazione corretta dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94 comporta che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale in oggetto siano debitamente individuate da parte dell'autorità che si pronuncia sulla domanda di registrazione di tale segno come marchio. In tal modo, l'espressione «caratteristiche essenziali» dev'essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno. L'individuazione di dette caratteristiche essenziali deve essere effettuata caso per caso. Infatti, non esiste alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere. Del resto, nella ricerca delle caratteristiche essenziali di un segno, l'autorità competente può basarsi direttamente sull'impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno. Inoltre, l'individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale nell'ottica di un'eventuale applicazione dell'impedimento alla registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del citato regolamento può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al loro grado di difficoltà, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto interessato. Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, l'autorità competente deve ancora verificare se tutte queste caratteristiche assolvano la funzione tecnica del prodotto in oggetto. Infatti, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del citato regolamento non trova applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia. In tale caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma.

In quinto luogo, la Corte afferma che la presunta percezione del segno da parte del consumatore medio, infatti, non è un elemento decisivo nel contesto dell'applicazione dell'impedimento alla registrazione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 40/94, ma può tutt'al più costituire un utile elemento di valutazione per l'autorità competente quando essa provvede ad individuare le caratteristiche essenziali del segno.

Sentenza del 6 ottobre 2011, Bang & Olufsen/UAMI (Raffigurazione di un altoparlante), T-508/08, [EU:T:2011:575](#)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Raffigurazione di un altoparlante – Esecuzione da parte dell’UAMI di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso – Art. 63, n. 6, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 65, n. 6, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Impedimento assoluto alla registrazione – Segno costituito esclusivamente dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto – Art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. e), sub iii), del regolamento n. 207/2009]»

La Bang & Olufsen A/S ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno tridimensionale costituito dalla forma di un altoparlante. L’esaminatore ha respinto la domanda, in quanto il marchio era privo di carattere distintivo e non l’aveva acquisito con l’uso ³⁶. Tale decisione è stata inizialmente confermata dalla commissione di ricorso, ma successivamente annullata dal Tribunale ³⁷. Traendo le conseguenze da tale sentenza del Tribunale, la commissione di ricorso ha quindi annullato la decisione dell’esaminatore per quanto riguarda il carattere distintivo del marchio, da un lato, e ha respinto la domanda di registrazione in quanto il segno in questione era costituito esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, dall’altro.

Investito di un ricorso avverso quest’ultima decisione, che respinge, il Tribunale conferma la decisione della commissione di ricorso e fornisce precisazioni sull’articolazione dell’impedimento assoluto alla registrazione riguardante i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), iii), del regolamento n. 40/94, con l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

A tale riguardo, il Tribunale sottolinea che un segno rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 non può mai acquisire un carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in seguito all’uso che ne è stato fatto, mentre tale possibilità esiste, secondo quest’ultima disposizione, per i segni colpiti dagli impedimenti alla registrazione previsti dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento n. 40/94.

Di conseguenza, l’esame di un segno alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94, qualora porti a constatare che uno dei criteri menzionati in tale disposizione è soddisfatto, dispensa dall’esame del medesimo segno alla luce dell’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, dal momento che in tal caso la

³⁶ Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b) e 3, del regolamento n. 40/94;

³⁷ Sentenza del 10 ottobre 2007, Bang & Olufsen/UAMI (Forma di un altoparlante) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

registrazione di tale segno è manifestamente impossibile. Tale dispensa spiega l'interesse di procedere a un previo esame del segno alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94 nell'ipotesi in cui fosse possibile un'applicazione di più impedimenti assoluti alla registrazione di cui al citato paragrafo 1, senza tuttavia che una siffatta dispensa possa essere interpretata nel senso che comporta un obbligo di previo esame del medesimo segno alla luce dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94.

6. Marchio contrario all'ordine pubblico o al buon costume

Sentenza del 15 marzo 2018, *La Mafia Franchises/EUIPO – Italia (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)*, T-1/17, [EU:T:2018:146](#)

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio figurativo dell'Unione europea La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Impedimento alla registrazione assoluto – Contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001]»

La Honorable Hermandad, SL, alla quale è succeduta la società La Mafia Franchises, SL, era titolare del marchio figurativo dell'Unione europea La Mafia SE SIENTA A LA MESA. La Repubblica italiana ha presentato una domanda di nullità di tale marchio, ritenendo che fosse contrario all'ordine pubblico e al buon costume. Tale domanda è stata accolta dalla divisione di annullamento dell'EUIPO e la decisione di quest'ultima è stata confermata dalla commissione di ricorso.

Investito di un ricorso, che respinge, il Tribunale fornisce precisazioni sulla valutazione dell'impedimento assoluto relativo alla violazione dell'ordine pubblico o del buon costume ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale precisa, innanzitutto, che l'interesse generale sotteso all'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009 è di evitare registrazione di segni che pregiudicherebbero l'ordine pubblico o il buon costume al momento del loro utilizzo nel territorio dell'Unione. La registrazione di un marchio come marchio dell'Unione europea si scontra con tale impedimento assoluto alla registrazione in particolare se è gravemente offensivo.

Esso afferma poi che la valutazione dell'esistenza di tale impedimento alla registrazione non può basarsi né sulla percezione della parte del pubblico di riferimento imperturbabile né, del resto, sulla percezione della parte del pubblico che si offende facilmente, ma deve essere effettuata sulla base dei criteri di una persona ragionevole, di normale sensibilità e tolleranza. Inoltre, il pubblico di riferimento non può essere circoscritto, ai fini dell'esame del suddetto impedimento alla registrazione, al pubblico al

quale sono direttamente destinati i prodotti e i servizi per i quali la registrazione è richiesta. Occorre, infatti, tener conto del fatto che i segni oggetto di tale impedimento alla registrazione scioccherebbero non solo il pubblico al quale i prodotti e i servizi designati dal segno sono rivolti, ma parimenti altre persone che, senza essere interessate a tali prodotti e servizi, si troveranno accidentalmente di fronte a tale segno nella loro vita quotidiana.

D'altro canto, il Tribunale rileva che il pubblico di riferimento situato nel territorio dell'Unione è, per definizione, situato nel territorio di uno Stato membro e che i segni percepibili dal pubblico come contrari all'ordine pubblico o al buon costume non sono gli stessi in tutti gli Stati membri, in particolare per ragioni linguistiche, storiche, sociali o culturali. Ne consegue che, per l'applicazione del suddetto impedimento assoluto alla registrazione, occorre prendere in considerazione tanto le circostanze comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione quanto le circostanze proprie di taluni Stati membri singolarmente considerati, che possono influenzare la percezione del pubblico di riferimento situato nel territorio di tali Stati

Infine, esso precisa che, qualora un segno sia particolarmente scioccante o offensivo, deve essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume, quali che siano i prodotti e i servizi per i quali è registrato. Risulta, inoltre, dalla lettura complessiva dei vari commi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, che questi ultimi si riferiscono alle caratteristiche intrinseche del marchio in causa e non a circostanze relative al comportamento del soggetto richiedente il marchio.

Sentenza del 27 febbraio 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO, C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#)

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera f) – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio contrario al buon costume – Segno denominativo “Fack Ju Göhte” – Rigetto della domanda di registrazione»

La Constantin Film Produktion GmbH ha presentato, presso l'EUIPO, una domanda di registrazione come marchio dell'Unione europea del segno denominativo «Fack Ju Göhte», che è, peraltro, il titolo di una commedia cinematografica tedesca prodotta dalla ricorrente, per diversi prodotti e servizi ³⁸. La domanda di registrazione è stata tuttavia respinta dall'esaminatore in quanto contraria all'ordine pubblico e al buon costume ³⁹. Tale rigetto è stato confermato, anzitutto, dalla commissione di ricorso dell'EUIPO e, successivamente, dal Tribunale ⁴⁰.

Investita di un'impugnazione proposta dalla ricorrente, la Corte annulla le sentenze del Tribunale e della commissione di ricorso dell'EUIPO e si pronuncia sulla nozione di

³⁸ Si trattava di prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

³⁹ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.

⁴⁰ Sentenza del 24 gennaio 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

«buon costume», nonché sui criteri di valutazione dell'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

Innanzitutto, la Corte precisa che la nozione di «buon costume», non essendo definita dal regolamento n. 207/2009, deve essere interpretata alla luce del suo significato abituale e del contesto in cui essa è generalmente utilizzata. Tale nozione si riferisce, nel suo significato abituale, ai valori e alle norme morali fondamentali a cui una società aderisce in un dato momento, che possono evolvere nel tempo e variare nello spazio, e devono dunque essere determinati in funzione del consenso sociale prevalente in quella società al momento della valutazione, tenendo conto del contesto sociale, ivi incluse, se del caso, le diversità culturali, religiose o filosofiche che lo caratterizzano.

Inoltre, la Corte rileva che la questione se un segno di cui è richiesta la registrazione sia contrario al buon costume richiede un'analisi di tutti gli elementi specifici del caso per stabilire in che modo il pubblico di riferimento percepirebbe un segno siffatto qualora esso fosse utilizzato come marchio per i prodotti o i servizi che sono oggetto della domanda. A tale riguardo, la Corte precisa che non è sufficiente che il segno in questione sia considerato di cattivo gusto, ma che, al momento dell'esame, quest'ultimo deve essere percepito dal pubblico di riferimento come contrastante con i valori e con le norme morali fondamentali della società, così come esistenti in quel momento. Per stabilire se ciò si verifichi, è necessario basarsi sulla percezione di un soggetto ragionevole che abbia soglie medie di sensibilità e di tolleranza, tenendo conto del contesto in cui è possibile venire a contatto con il marchio e, se del caso, delle circostanze peculiari della parte dell'Unione interessata. A tal fine, sono pertinenti elementi quali i testi legislativi e le prassi amministrative, l'opinione pubblica e, eventualmente, il modo in cui il pubblico di riferimento ha reagito in passato a questo segno o a segni simili, nonché qualsiasi altro elemento che possa consentire di valutare la percezione del pubblico stesso. Pertanto, tale esame non può limitarsi a una valutazione astratta del marchio richiesto, o di alcuni suoi componenti, ma va accertato che l'utilizzo del marchio stesso, nel contesto sociale concreto e attuale, sarebbe effettivamente percepito da tale pubblico come contrario ai valori e alle norme morali fondamentali della società. Peraltro, anche la libertà di espressione, sancita all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere presa in considerazione, il che è corroborato sia dal considerando 21 del regolamento 2015/2424⁴¹, che ha modificato il regolamento n. 207/2009, sia dal considerando 21 del regolamento 2017/1001, i che sottolineano espressamente la necessità di applicare tali regolamenti in modo da assicurare il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della libertà di espressione.

⁴¹ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94, 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).

Per quanto riguarda, più in particolare, il segno esaminato, la Corte ritiene che non sia assolutamente necessario che il titolo di un film sia descrittivo del suo contenuto per poter rappresentare un elemento contestuale rilevante nel valutare se il pubblico di riferimento percepisca quel titolo e un segno denominativo omonimo come contrari al buon costume. Inoltre, sebbene il successo di un film non dimostri automaticamente l'accettazione sociale del suo titolo e di un segno denominativo omonimo, esso rappresenta quantomeno un indizio di una siffatta accettazione, che si dovrà valutare alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, al fine di dimostrare in termini concreti la percezione di tale segno in caso di un suo utilizzo come marchio. Ciò premesso, e in considerazione del fatto che non sono stati forniti elementi concreti per spiegare in modo plausibile perché il grande pubblico germanofono percepirà il segno denominativo esaminato come contrario ai valori e alle norme morali fondamentali della società quando esso sia usato come marchio, benché lo stesso pubblico non sembri aver considerato il titolo delle commedie omonime come contrario al buon costume, la Corte dichiara che tanto la commissione di ricorso dell'EUIPO quanto il Tribunale hanno interpretato e applicato erroneamente l'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009.

7. Marchi ingannevoli

Sentenza del 13 maggio 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19, [EU:T:2020:199](#)

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo BIO-INSECT Shocker – Impedimento alla registrazione assoluto – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Con la sentenza SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19) emessa il 30 aprile 2020, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione dell'EUIPO perché viziata da un errore di valutazione nel considerare che, relativamente ai prodotti biocidi, il marchio denominativo BIO-INSECT Shocker non fosse ingannevole.

SolNova AG, la ricorrente, aveva presentato una domanda di annullamento del marchio denominativo BIO-INSECT Shocker per tutti i prodotti così contrassegnati, compresi i prodotti biocidi, in ragione segnatamente dell'idoneità di tale marchio a ingannare il pubblico sulla natura o sulla qualità dei prodotti. L'EUIPO aveva respinto la domanda ritenendo che il marchio controverso non fosse tale da trarre in errore il pubblico, dato che la ricorrente non aveva dimostrato che esso potesse essere ingannevole ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 e che un uso non ingannevole del medesimo era possibile. Nel ricorso dinanzi al Tribunale, la ricorrente

lamentava in particolare che il marchio controverso fosse percepito dal pubblico di riferimento come relativo a prodotti biologici o associati al rispetto dell'ambiente.

Il Tribunale ha, anzitutto, ricordato la sua costante giurisprudenza secondo la quale i casi di diniego di registrazione dei marchi di natura tale da indurre in errore il pubblico, di cui trattasi all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, presuppongono che si possa ritenere la sussistenza di un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore.

Poi, dopo aver fatto riferimento alle disposizioni del regolamento n. 528/2012⁴² che definiscono la nozione di prodotto biocida e ne stabiliscono i requisiti di etichettatura e pubblicità, il Tribunale ha constatato come risulti da tali disposizioni che la presenza su un prodotto biocida, come quelli per i quali il marchio controverso è stato registrato, di indicazioni che lascino supporre che tale prodotto è naturale, innocuo o rispettoso dell'ambiente può indurre in errore il consumatore. L'apposizione di una tale indicazione su un prodotto biocida è pertanto sufficiente per fondare un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore.

Ora, trattandosi dell'elemento denominativo «bio» del marchio controverso, il Tribunale ha ricordato come detto elemento abbia ormai una portata altamente evocativa, che rinvia, in linea generale, all'idea di rispetto dell'ambiente, di impiego di materie naturali o anche di applicazione di procedimenti di fabbricazione ecologici.

Il Tribunale ha pertanto concluso che la presenza del termine «bio» sui prodotti biocidi è sufficiente per fondare un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore.

Infine, il Tribunale ha considerato, di contro all'EUIPO, che la possibilità di un uso non ingannevole del marchio, supponendola dimostrata, non vale ad escludere una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009.

⁴² Articoli 3, paragrafo 1, lettera a), 69, paragrafo 2, e 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).

Sentenza del 29 giugno 2022, *Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlanda e Ornua (La Irlandesa 1943)*, T-306/20, [EU:T:2022:404](#) ⁴³

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo La Irlandesa 1943 – Motivi di nullità assoluta – Dichiarazione di nullità da parte della commissione di ricorso allargata dell'EUIPO – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale – Data rilevante ai fini dell'esame di un motivo di nullità assoluta – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001] – Malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»

Per alcuni decenni, la Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, ricorrente, acquistava burro irlandese dalla Ornua Co-operative Ltd e lo vendeva nelle Isole Canarie (Spagna) con marchi contenenti l'elemento «la irlandesa». Dopo la cessazione di tale rapporto commerciale nel 2011, la ricorrente ha continuato a vendere prodotti con tali marchi. Nel 2014, essa ha ottenuto, presso l'EUIPO, la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo La Irlandesa 1943 per diversi prodotti alimentari ⁴⁴. L'Irlanda e la Ornua Co-operative hanno presentato all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del suddetto marchio, affermando che esso aveva carattere ingannevole e che la sua registrazione era stata chiesta in malafede ⁴⁵. La divisione di annullamento dell'EUIPO ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità. La commissione di ricorso allargata dell'EUIPO ha tuttavia annullato la decisione della divisione di annullamento e ha dichiarato nullo il marchio contestato. Essa ha ritenuto che, alla data del deposito della domanda di registrazione, detto marchio potesse indurre in errore il pubblico circa la provenienza geografica dei prodotti in questione e che la sua registrazione fosse stata chiesta in malafede.

La ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione di ricorso allargata. Il Tribunale respinge tale ricorso, considerando che, seppure il marchio contestato non fosse ingannevole alla data della domanda di registrazione, la ricorrente ha agito in malafede al momento del deposito di detta domanda. A questo proposito, esso precisa le condizioni di applicazione delle nozioni di «marchio ingannevole» e di «malafede del richiedente» nel contesto dei marchi che indicano una provenienza geografica dei prodotti.

Anzitutto, il Tribunale rileva che, vedendo il marchio contestato apposto sui prodotti di cui trattasi, i consumatori ispanofoni, che costituiscono il pubblico di riferimento, crederanno che essi provengano dall'Irlanda.

⁴³ L'impugnazione avverso detta sentenza è stata dichiarata inammissibile (ordinanza del 8 marzo 2023, *Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO*, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

⁴⁴ Si trattava di prodotti quali la carne o i prodotti lattiero-caseari, rientranti nella classe 29 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e dell'articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.

Per quanto riguarda, poi, il carattere ingannevole del marchio contestato, il Tribunale sottolinea che, a differenza dell'esame di una domanda di dichiarazione di decadenza ⁴⁶, che richiede che si tenga conto di elementi successivi al deposito del marchio, quali l'uso che ne viene fatto, l'esame di una domanda di dichiarazione di nullità fondata sul carattere ingannevole del marchio ⁴⁷ richiede di accertare che il segno depositato ai fini della registrazione in quanto marchio fosse di per sé atto a indurre in errore il consumatore al momento del deposito della domanda di registrazione, essendo irrilevante la successiva gestione di detto segno. Infatti, in materia di nullità, occorre valutare se il marchio non avrebbe dovuto essere registrato, *ab initio*, per motivi già esistenti alla data della suddetta domanda, mentre la presa in considerazione di elementi successivi può unicamente servire a far luce sulle circostanze quali si presentavano a tale data.

Nel caso di specie, la commissione di ricorso allargata doveva verificare se, alla data della domanda di registrazione, non vi fosse contraddizione tra l'informazione veicolata dal marchio contestato e le caratteristiche dei prodotti designati in detta domanda. Orbene, dal momento che l'elenco dei prodotti non conteneva alcuna indicazione circa la loro provenienza geografica e poteva quindi designare prodotti provenienti dall'Irlanda, non sussisteva, alla data della domanda, una siffatta contraddizione, ragion per cui era impossibile constatare che il marchio contestato avesse un carattere ingannevole a tale data. La commissione di ricorso allargata ha quindi erroneamente addebitato alla ricorrente di non aver limitato tale elenco ai prodotti provenienti dall'Irlanda. Inoltre, poiché il marchio contestato non poteva essere considerato ingannevole alla data della domanda di registrazione, gli elementi di prova successivi, che non riguardavano la situazione a tale data, non potevano confermare un siffatto carattere ingannevole. Pertanto, la commissione di ricorso allargata è incorsa in un errore a tale riguardo.

Infine, per quanto riguarda la malafede della ricorrente al momento del deposito del marchio contestato ⁴⁸, il Tribunale constata che, al fine di risolvere tale questione, la commissione di ricorso allargata poteva validamente basarsi su elementi di prova successivi alla data di detto deposito, e anche sull'uso successivo del marchio, dal momento che essi costituivano indizi relativi alla situazione alla data pertinente.

Nel caso di specie, in primo luogo, una parte non trascurabile dei prodotti venduti dalla ricorrente con il marchio contestato non era di origine irlandese e non corrispondeva quindi alla percezione che ne aveva il pubblico di riferimento. Se è vero che tale circostanza è irrilevante ai fini dell'esame del carattere ingannevole del marchio, essa non lo è ai fini dell'esame della malafede della ricorrente. Infatti, poiché i consumatori ispanofoni erano stati abituati per decenni all'apposizione del marchio contestato sul

⁴⁶ Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

⁴⁷ Introdotta in forza del combinato disposto dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009.

⁴⁸ Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

burro proveniente dall'Irlanda, essi potevano essere indotti in errore circa la provenienza geografica di tali prodotti in seguito all'estensione, da parte della ricorrente, dell'uso del marchio a prodotti diversi dal burro di origine irlandese.

In secondo luogo, i procedimenti in cui marchi simili a quello di cui trattasi nel caso di specie sono stati annullati o rifiutati dall'EUIPO e dalle autorità spagnole confermano che il marchio contestato poteva essere percepito come indicante l'origine irlandese dei prodotti. Essi indicano altresì che l'uso del marchio per prodotti non aventi origine irlandese era oggetto di controversie in merito al suo potenziale carattere ingannevole, circostanza di cui la ricorrente era necessariamente a conoscenza alla data della domanda di registrazione e che è pertanto idonea a corroborare l'esistenza della sua malafede a tale data.

In terzo luogo, la ricorrente aveva adottato una strategia commerciale di associazione con i marchi recanti l'elemento «la irlandesa» collegati al suo precedente rapporto commerciale con la Ornua Co-operative, al fine di continuare a trarre un beneficio da tale rapporto cessato e dai marchi ad esso collegati.

Pertanto, il Tribunale constata che la registrazione del marchio contestato era contraria alle leali pratiche industriali e commerciali e che la commissione di ricorso allargata ha correttamente concluso nel senso della malafede della ricorrente. Poiché tale conclusione è idonea a giustificare, da sola, il dispositivo della decisione della commissione di ricorso allargata, il Tribunale respinge il ricorso.

8. Malafede del richiedente

Sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#)

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Motivi di nullità assoluta – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Malafede al momento del deposito della domanda di marchio»

Nella sentenza Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P), pronunciata il 12 settembre 2019, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale ⁴⁹ e ha precisato la nozione di «malafede» al momento del deposito di un marchio dell'Unione europea.

Fino al 2004 il sig. Nadal Esteban e la Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, un'impresa titolare di marchi figurativi KOTON, intrattenevano relazioni commerciali. Il

⁴⁹ Sentenza del Tribunale 30 novembre 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

25 aprile 2011, il sig. Esteban ha depositato una domanda di registrazione come marchio dell'Unione europea del segno figurativo STYLO & KOTON per prodotti e servizi rientranti nelle classi 25, 35 e 39, ai sensi dell'Accordo di Nizza. In seguito all'accoglimento parziale dell'opposizione presentata dalla Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, fondata sui suoi marchi KOTON registrati per prodotti e servizi rientranti nelle classi 18, 25 e 35, il marchio STYLO & KOTON è stato registrato per i servizi rientranti nella classe 39. La Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret ha quindi presentato una domanda di dichiarazione di nullità in base all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale la malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio costituisce un motivo di nullità assoluta.

Il Tribunale, nel confermare la decisione di rigetto della domanda di dichiarazione di nullità adottata dall'EUIPO, ha ritenuto che non si potesse ravvisare malafede in quanto non vi era né identità né somiglianza che potesse dare luogo a confusione tra i prodotti o servizi per i quali i marchi erano stati registrati. Adita in sede di impugnazione, la Corte è stata chiamata a chiarire la nozione di «malafede».

Anzitutto, la Corte ha precisato che sebbene, conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «malafede» presupponga la presenza di una disposizione d'animo o di un'intenzione disonesta, tale nozione deve essere inoltre intesa nel contesto del diritto dei marchi, che è quello del commercio. Orbene, le norme sul marchio dell'Unione europea mirano, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza non falsata nell'Unione, nel quale ogni impresa dev'essere in grado, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, di far registrare come marchi segni che consentano al consumatore di distinguere senza possibile confusione tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa. Di conseguenza, la Corte ha considerato che occorre annullare un marchio per malafede quando, da indizi pertinenti e concordanti, emerge che il titolare di detto marchio ha presentato la domanda di registrazione del marchio di cui trattasi non con l'obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, bensì con l'intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, pur senza mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicazione di origine.

La Corte ha poi dichiarato che dalla sentenza dell'11 giugno 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), non risultava che la sussistenza della malafede potesse essere ravvisata unicamente nell'ipotesi di uso, nel mercato interno, di un segno identico o simile per prodotti identici o simili confondibili con il segno di cui viene chiesta la registrazione. Infatti, possono sussistere fattispecie in cui la domanda di registrazione di un marchio può essere considerata presentata in malafede nonostante non sussistesse, al momento di tale domanda, un uso da parte di terzi, nel mercato interno, di un segno identico o simile per prodotti identici o simili. Nel caso di una

domanda di dichiarazione di nullità basata sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non si esige affatto che il richiedente sia titolare di un marchio anteriore per prodotti o servizi identici o simili. Inoltre, qualora risulti che, al momento della domanda del marchio controverso, un terzo utilizzava, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile a tale marchio controverso, non deve necessariamente essere dimostrata la sussistenza di un rischio di confusione tra siffatti segni nella mente del pubblico. In assenza di rischio di confusione tra il segno utilizzato da un terzo e il marchio controverso, o nel caso in cui non sia utilizzo, da parte di un terzo, un segno identico o simile al marchio controverso, altre circostanze di fatto possono eventualmente costituire indizi pertinenti e concordanti che dimostrano la malafede del richiedente.

Infine, la Corte ha dichiarato che il Tribunale si era astenuto dal prendere in considerazione, nella sua valutazione globale, tutte le circostanze di fatto pertinenti, quali si presentavano al momento del deposito della domanda, pur se tale momento era determinante. Infatti, poiché viene chiesta la nullità del marchio nella sua interezza, la domanda doveva essere quindi esaminata valutando l'intenzione del sig. Esteban al momento in cui ha chiesto la registrazione del marchio di cui trattasi. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata.

Sentenza del 6 luglio 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e a. (nehera), T-250/21, [EU:T:2022:430](#)

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo NEHERA – Motivo di nullità assoluta – Assenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Nel 2014, il sig. Ladislav Zdút, ricorrente, ha ottenuto, presso l'EUIPO, la registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo NEHERA per prodotti appartenenti al settore tessile.

La sig.ra Nehera, il sig. Nehera e la sig.ra Sehnal hanno presentato, nel 2019, una domanda di dichiarazione di nullità contro tale marchio, basata sulla malafede del ricorrente all'atto del deposito della domanda di registrazione⁵⁰. Essi hanno fatto valere che loro nonno, il sig. Jan Nehera, aveva creato in Cecoslovacchia, negli anni '30, un'impresa che commercializzava abbigliamento e accessori e aveva depositato e utilizzato un marchio nazionale, identico al marchio contestato, dotato di notorietà. Tale domanda è stata accolta dalla seconda commissione di ricorso dell'EUIPO. Quest'ultima ha concluso che l'intenzione del ricorrente era di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del sig. Jan Nehera e dal vecchio marchio cecoslovacco e che, pertanto, il ricorrente era in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del

⁵⁰ Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

marchio contestato. Il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale diretto all'annullamento di tale decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO.

Il Tribunale annulla la decisione impugnata e precisa la nozione di malafede quando quest'ultima si basa sull'intenzione di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà di un ex marchio o dalla celebrità del nome di una persona.

Anzitutto, il Tribunale rileva che, al fine di valutare la malafede del richiedente, è possibile prendere in considerazione il grado di notorietà di cui godeva il segno di cui trattasi nel momento in cui ne è stata chiesta registrazione, in particolare quando tale segno era stato precedentemente registrato o utilizzato da un terzo come marchio. Infatti, la circostanza che l'uso di un segno di cui è chiesta la registrazione possa consentire al richiedente di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà di un marchio o di un segno anteriore, o ancora dal nome di una persona celebre, è tale da dimostrare la malafede del richiedente. Il pubblico di riferimento per valutare l'esistenza della notorietà e del vantaggio indebitamente tratto da quest'ultima è il consumatore medio dei prodotti per i quali il marchio contestato è stato registrato.

Il Tribunale considera poi che un comportamento parassitario nei confronti della notorietà di un segno o di un nome è possibile, in linea di principio, solo se tale segno o tale nome gode effettivamente e attualmente di una certa notorietà o di una certa celebrità. Orbene, nel caso di specie, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il vecchio marchio cecoslovacco e il nome del sig. Jan Nehera non erano più né registrati o protetti, né utilizzati da un terzo per commercializzare abbigliamento, e neppure noti presso il pubblico di riferimento. In tale contesto, il Tribunale precisa che la mera circostanza che il richiedente del marchio sapesse o dovesse sapere che un terzo aveva utilizzato, in passato, un marchio identico o simile al marchio richiesto non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della malafede di quest'ultimo.

Inoltre, il Tribunale ricorda che l'esistenza di un nesso nella mente del pubblico di riferimento tra il marchio contestato e il segno anteriore non può bastare, di per sé, a concludere per l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà del segno o del nome anteriore. A tal riguardo, esso sottolinea che il ricorrente ha compiuto uno sforzo commerciale proprio, al fine di far rivivere l'immagine del vecchio marchio cecoslovacco e che il semplice fatto di aver fatto riferimento a tale marchio e all'immagine storica del suo creatore a fini promozionali non appare contrario agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

Peraltro, il Tribunale riconosce che non si può escludere che, in talune circostanze particolari, il riutilizzo da parte di un terzo di un vecchio marchio in passato notorio o del nome di una persona in precedenza celebre possa dare una falsa impressione di continuità o di eredità con tale precedente marchio o con tale persona. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui il richiedente il marchio si presenti presso il pubblico di riferimento come il successore legale o economico del titolare del vecchio

marchio, pur se non esiste alcuna relazione di continuità o di successione tra il titolare del marchio precedente e lui. Una circostanza del genere potrebbe essere presa in considerazione al fine di dimostrare, se del caso, la malafede del richiedente. Orbene, nel caso di specie, non appare, secondo il Tribunale, che il ricorrente abbia deliberatamente cercato di stabilire una falsa impressione di continuità o di eredità tra la sua impresa e quella del sig. Jan Nehera.

Infine, il Tribunale si pronuncia sull'asserita intenzione del ricorrente di frodare i discendenti e gli eredi del sig. Jan Nehera e di usurpare i loro diritti. A tale riguardo, esso rileva che al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il vecchio marchio cecoslovacco e il nome del sig. Jan Nehera non erano più oggetto di alcuna tutela giuridica. Pertanto, i discendenti e gli eredi di quest'ultimo non erano titolari di alcun diritto che poteva essere oggetto di frode o usurpato dal ricorrente.

Di conseguenza, il Tribunale conclude per l'assenza di malafede da parte del ricorrente e annulla la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUPO.

9. Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso

Sentenza del 12 dicembre 2002, eCopy/UAMI (ECOPY), T-247/01, [EU:T:2002:319](#)

«Marchio comunitario – Vocabolo ECOPY – Sviamento di potere – Carattere distintivo acquistato in seguito all'uso dopo la data di deposito – Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

La società eCopy, Inc, precedentemente denominata Simplify Development Corporation, ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione del marchio denominativo ECOPY per prodotti corrispondenti a «software e apparecchi per la scansione e la distribuzione elettronica di documenti». Tale domanda è stata tuttavia respinta dall'esaminatore, in quanto il marchio richiesto era descrittivo dei prodotti in questione e privo di carattere distintivo. Anche il ricorso presentato avverso detta decisione è stato respinto dalla commissione di ricorso.

Investito di un ricorso avverso la decisione di quest'ultima, che respinge, il Tribunale precisa i criteri di valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, nonché la portata dell'esame effettuato dall'UAMI.

Secondo il Tribunale, l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento, del regolamento n. 40/94 deve essere interpretato nel senso che il carattere distintivo di un marchio deve essere stato acquistato in seguito ad un uso precedente il deposito della domanda. Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che un marchio abbia acquistato un carattere distintivo in seguito ad un uso successivo alla data di deposito della domanda di

marchio e precedente il momento in cui l'UAMI, cioè l'esaminatore, o, eventualmente, la commissione di ricorso, statuisce sul problema se alla registrazione di tale marchio ostino impedimenti assoluti. Ne consegue che qualsiasi elemento di prova riguardante l'uso successivo alla data di deposito non può essere preso in considerazione dall'UAMI.

Per quanto riguarda l'esame effettuato dall'UAMI, il Tribunale indica che, in sede di valutazione del carattere distintivo di un marchio comunitario acquisito in seguito all'uso, l'UAMI è tenuto ad esaminare fatti idonei a conferire al marchio richiesto tale carattere solo se il richiedente li ha invocati. Infatti, se è vero che, per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, non esistono norme che dispongano che l'esame dell'UAMI (cioè dell'esaminatore o, eventualmente, della commissione di ricorso) debba essere limitato ai fatti dedotti dalle parti, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 1, *in fine*, dello stesso regolamento per gli impedimenti relativi alla registrazione, l'UAMI si trova, in mancanza di un'affermazione del richiedente il marchio relativa al carattere distintivo acquistato da quest'ultimo in seguito all'uso, nell'impossibilità materiale di tener conto del fatto che il marchio richiesto ha acquistato un carattere siffatto. Analogamente, l'UAMI è obbligato a tener conto di un elemento di prova diretto a dimostrare che il marchio richiesto ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso solo se il richiedente lo ha prodotto durante il procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI, poiché non esiste una differenza sostanziale tra, da un lato, la deduzione del fatto che il marchio richiesto ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso e, dall'altro, la produzione di prove a sostegno di tale asserzione.

Sentenza del 19 giugno 2014, Oberbank e a., C-217/13 e C-218/13, [EU:C:2014:2012](#)

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 3, paragrafi 1 e 3 – Marchio di colore rosso senza contorni, registrato per servizi bancari – Domanda di dichiarazione di nullità – Carattere distintivo acquisito con l'uso – Prova – Sondaggio d'opinione – Momento in cui deve essere acquisito il carattere distintivo con l'uso – Onere della prova»

Il DSGV era titolare di un marchio nazionale consistente in un colore rosso senza contorni, che è stato registrato presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi; in prosieguo: il «DPMA») per servizi bancari. L'Oberbank ha chiesto la nullità del marchio in esame, facendo valere in particolare che quest'ultimo non aveva acquisito alcun carattere distintivo con l'uso. Tale richiesta è stata respinta dal DPMA. Inoltre, il Banco Santander e la Santander Consumer Bank hanno parimenti presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio in questione a causa della mancata acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso, anch'essa respinta.

Investito di due ricorsi, proposti dall'Oberbank, da un lato, e dal Banco Santander e dalla Santander Consumer Bank, dall'altro, il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti, Germania) ha chiesto alla Corte di chiarire il grado di riconoscibilità richiesto per ritenere

che un marchio abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso, nonché la data rilevante da prendere in considerazione per un siffatto esame.

In primo luogo, la Corte rileva che l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2008/95 sui marchi ⁵¹, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un'interpretazione del diritto nazionale secondo cui, in procedimenti che sollevano la questione se un marchio di colore senza contorni abbia acquisito carattere distintivo con l'uso, è sempre e comunque necessario che da un sondaggio d'opinione risulti un grado di riconoscibilità di tale marchio di almeno il 70%.

In secondo luogo, la Corte afferma che, qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/95 sui marchi, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità riguardante un marchio privo di carattere distintivo intrinseco, occorre esaminare, al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito carattere distintivo con l'uso, se tale carattere sia stato acquisito prima della data di deposito della domanda di registrazione di detto marchio. Al riguardo è irrilevante che il titolare del marchio contestato faccia valere che quest'ultimo ha acquisito comunque carattere distintivo con l'uso successivamente al deposito della domanda di registrazione, ma prima della registrazione del marchio stesso.

In terzo e ultimo luogo, la Corte conclude che, qualora uno Stato membro non si sia avvalso della facoltà prevista all'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/95 sui marchi, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, di detta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il marchio contestato sia dichiarato nullo se privo di carattere distintivo intrinseco e il titolare di tale marchio non riesca a dimostrare che quest'ultimo aveva acquisito, prima della data di deposito della domanda di registrazione, carattere distintivo con l'uso che ne era stato fatto.

Sentenza del 21 aprile 2015, Louis Vuitton Malletier/UAMI – Nanu-Nana (Rappresentazione di un motivo a scacchiera di colore marrone e beige), T-359/12, [EU:T:2015:215](#) ⁵²

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo raffigurante un motivo a scacchiera marrone e beige – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009»

⁵¹ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

⁵² L'impugnazione avverso tale sentenza è stata respinta con ordinanza del presidente della Corte del 21 luglio 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO (C-363/15 P e C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

La Louis Vuitton Malletier era titolare del marchio comunitario figurativo raffigurante un motivo a scacchiera di colore marrone e beige. La Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità, che è stata accolta dalla divisione di annullamento dell'UAMI in quanto il marchio era privo di carattere distintivo e non lo aveva acquisito in seguito all'uso. La commissione di ricorso dell'UAMI ha confermato tale decisione.

Investito di un ricorso avverso la decisione della commissione di ricorso, che respinge, il Tribunale dichiara che l'impedimento assoluto alla registrazione relativo all'assenza del carattere distintivo di un segno⁵³ non osta alla registrazione di un marchio se quest'ultimo, per i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. La prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso deve essere fornita solo negli Stati che erano membri dell'Unione alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio controverso. Pertanto, un segno privo di carattere distintivo intrinseco che, a motivo dell'uso che ne è stato fatto prima del deposito di una domanda diretta alla sua registrazione come marchio comunitario, abbia acquisito un siffatto carattere per i prodotti o servizi contemplati nella domanda di registrazione è ammesso alla registrazione, poiché non si tratta di un marchio «registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7». L'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non è quindi affatto pertinente in tale ipotesi, poiché riguarda i marchi la cui registrazione era contraria agli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento n. 207/2009 e che, in mancanza di una siffatta disposizione, avrebbero dovuto essere dichiarati nulli. Infatti, l'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 ha proprio come obiettivo di mantenere la registrazione di quei marchi che, per l'uso che ne è stato fatto, hanno acquisito nel frattempo, vale a dire dopo la loro registrazione, un carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali sono stati registrati, nonostante la circostanza che siffatta registrazione, nel momento in cui è intervenuta, fosse contraria all'articolo 7 del regolamento n. 207/2009.

Il marchio comunitario ha «carattere unitario», il che comporta che esso «produce gli stessi effetti in tutta la Comunità». Ne deriva che, per essere ammesso alla registrazione, un segno deve possedere un carattere distintivo in tutta l'Unione. Così, un marchio dovrà essere escluso dalla registrazione se è privo di carattere distintivo in una parte dell'Unione. L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato alla luce di tali requisiti. Di conseguenza, è necessario dimostrare l'acquisizione di un carattere distintivo in seguito all'uso di tale marchio in tutto il territorio in cui esso ne era privo *ab initio*. Risulta necessariamente da quanto sopra che, quando il marchio controverso è privo di carattere distintivo in tutta l'Unione, la prova del carattere distintivo da esso acquisito deve essere fornita in ciascuno degli Stati membri. Certamente, la Corte ha considerato che, benché sia vero che l'acquisizione, da

⁵³ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all'uso debba essere dimostrata per la parte dell'Unione in cui esso non aveva *ab initio* un tale carattere, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro. Tuttavia, si deve rilevare che, nel ricordare la giurisprudenza secondo la quale un marchio può essere registrato solo se viene fornita la prova del fatto che esso abbia acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva *ab initio* un tale carattere, e che essa doveva essere tutta l'Unione, la Corte non si è discostata dalla sua giurisprudenza.

Sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P e C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#)

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Marchio tridimensionale raffigurante la forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre – Impugnazione diretta contro alcuni punti della motivazione – Irricevibilità – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 7, paragrafo 3 – Prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso»

La Société des produits Nestlé SA ha chiesto all'EUIPO la registrazione come marchio dell'Unione europea del segno tridimensionale raffigurante la forma di una tavoletta di cioccolato a quattro barre per prodotti rientranti nel settore delle caramelle e prodotti di panetteria ⁵⁴. La Cadbury Schweppes plc (divenuta Cadbury Holdings, poi Mondelez) ha proposto una domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità della registrazione fondata sull'assenza di carattere distintivo di tale segno ⁵⁵, che è stata accolta dalla divisione di annullamento dell'EUIPO. Tuttavia, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha annullato tale decisione, con la motivazione che il segno contestato aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso che ne era stato fatto ⁵⁶.

Investito di un ricorso avverso quest'ultima decisione, il Tribunale ⁵⁷ l'ha annullata successivamente nella sua interezza, ritenendo che essa non si fosse pronunciata sulla percezione del marchio contestato da parte del pubblico di riferimento in diversi Stati membri.

A seguito delle impugnazioni proposte dalla Nestlé e dall'EUIPO, che essa respinge, la Corte precisa l'estensione territoriale dell'uso di un segno necessaria affinché si possa ritenere che esso abbia acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

In primo luogo, la Corte precisa la portata della sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). A tale riguardo, essa sottolinea che, certamente, ha già

⁵⁴ Si trattava di prodotti rientranti nella classe 30 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

⁵⁵ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

⁵⁶ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

⁵⁷ Sentenza del 15 dicembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma di una tavoletta di cioccolato) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

dichiarato che i requisiti prevalenti per quanto riguarda la verifica dell'uso effettivo di un marchio ⁵⁸ sono analoghi a quelli relativi all'acquisizione del carattere distintivo di un segno in seguito all'uso ai fini della sua registrazione ⁵⁹ e che, per valutare l'esistenza di un «uso effettivo nella Comunità», si deve prescindere dai confini del territorio degli Stati membri. Tuttavia, la sentenza Colloseum Holding verte non già sull'estensione geografica rilevante per valutare l'esistenza di un uso effettivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, bensì sulla possibilità di ritenere che la condizione dell'uso effettivo di un marchio ai sensi di detta disposizione sia soddisfatta qualora un marchio registrato, che abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi, sia utilizzato solo attraverso quest'altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia, per di più, a sua volta registrata come marchio. Il punto 34 della sentenza Colloseum Holding non può quindi essere letto nel senso che i requisiti prevalenti riguardo alla valutazione dell'estensione territoriale che consentono la registrazione di un marchio in seguito all'uso sono analoghi a quelli che consentono il mantenimento dei diritti del titolare di un marchio registrato.

La Corte rileva altresì che, in materia di uso effettivo di un marchio dell'Unione europea già registrato, non esiste alcuna disposizione analoga a quella dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, di modo che non può essere ritenuto a priori che un siffatto uso non sussista, per il solo motivo che il marchio considerato non è stato utilizzato in una parte dell'Unione. Pertanto, pur essendo giustificato attendersi che un marchio dell'Unione europea venga utilizzato in un territorio più esteso di quello di un solo Stato membro affinché tale uso possa essere qualificato come «uso effettivo», non è tuttavia escluso che, in determinate circostanze, il mercato dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio dell'Unione europea è stato registrato sia, di fatto, limitato al territorio di un solo Stato membro, cosicché un uso di detto marchio in tale territorio potrebbe soddisfare la condizione dell'uso effettivo di un marchio dell'Unione europea.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'acquisizione da parte di un marchio del carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, la Corte ricorda la sua giurisprudenza secondo cui un segno può essere registrato in quanto marchio dell'Unione europea, in base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, solo se viene fornita la prova che esso ha acquisito, in seguito all'uso che ne è stato fatto, un carattere distintivo nella parte dell'Unione in cui esso non aveva *ab initio* un tale carattere. Tale parte dell'Unione può eventualmente essere costituita da un solo Stato membro. Ne consegue che, per quanto riguarda un marchio privo di carattere distintivo *ab initio* nel complesso degli Stati membri, un siffatto marchio può essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se è dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all'uso in tutto il territorio dell'Unione. Inoltre, la Corte sottolinea che

⁵⁸ Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

⁵⁹ Sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

dalla sentenza dell' 24 maggio 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), punto 62) non deriva che, quando un marchio è privo di carattere distintivo intrinseco in tutta l'Unione, per ottenere la sua registrazione come marchio dell'Unione europea, sia sufficiente provare che esso abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso in una parte significativa dell'Unione, quand'anche tale prova non sia stata fornita per ciascuno Stato membro.

In terzo e ultimo luogo, per quanto riguarda la prova dell'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso, la Corte considera che, poiché nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 impone di stabilire con prove distinte l'acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso in ciascun singolo Stato membro, non può essere pertanto escluso che elementi di prova dell'acquisizione, da parte di un segno determinato, del carattere distintivo in seguito all'uso presentino una rilevanza riguardo a più Stati membri, se non a tutta l'Unione. In particolare, è possibile che, per taluni prodotti o servizi, gli operatori economici abbiano raggruppato più Stati membri all'interno della medesima rete di distribuzione e abbiano trattato detti Stati membri, in particolare dal punto di vista delle loro strategie di marketing, come se costituissero uno stesso e unico mercato nazionale. In tale ipotesi, gli elementi di prova dell'uso di un segno in un siffatto mercato transfrontaliero possono avere una rilevanza per tutti gli Stati membri interessati. Lo stesso accadrà qualora, a motivo della prossimità geografica, culturale o linguistica tra due Stati membri, il pubblico di riferimento del primo abbia una conoscenza sufficiente dei prodotti o dei servizi presenti nel mercato nazionale del secondo.

Da tali considerazioni risulta che, sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, di un marchio privo *ab initio* di carattere distintivo nel complesso degli Stati membri dell'Unione, che sia fornita la prova, per ciascun singolo Stato membro, dell'acquisizione da parte del marchio in parola del carattere distintivo in seguito all'uso, le prove fornite devono consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati membri dell'Unione. La questione se gli elementi di prova presentati siano sufficienti a dimostrare l'acquisizione, da parte di un segno determinato, del carattere distintivo in seguito all'uso nella parte del territorio dell'Unione in cui detto segno non possedeva *ab initio* un siffatto carattere, rientra nella valutazione delle prove che incombe, in primo luogo, agli organi dell'EUIPO. Una simile valutazione è soggetta al controllo del Tribunale il quale, quando dinanzi ad esso è proposto un ricorso contro una decisione di una commissione di ricorso, è il solo competente ad accertare i fatti e quindi a valutarli. Per contro, la valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo il caso di snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi ad esso sottoposti. Tuttavia, se gli organi dell'EUIPO, o il Tribunale, dopo aver valutato tutti gli elementi di prova che sono stati loro sottoposti, reputano che alcuni di tali elementi siano sufficienti a provare l'acquisizione, da parte di un segno determinato, del carattere distintivo in seguito all'uso nella parte dell'Unione in cui esso è privo di un siffatto carattere *ab initio* e a giustificare, così, la sua registrazione in

quanto marchio dell'Unione europea, essi devono chiaramente enunciare detto capo della decisione nelle loro rispettive decisioni.

II. Impedimenti relativi alla registrazione

1. Rischio di confusione

Sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, [EU:T:2003:199](#)

«Marchio comunitario – Procedura di opposizione – Marchi anteriori figurativi e denominativi che contengono il vocabolo GIORGI – Domanda di marchio comunitario denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS – Impedimento relativo alla registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

La Giorgio Beverly Hills, Inc. ha presentato all'UAMI una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS per i prodotti rientranti in diverse classi ai sensi dell'Accordo di Nizza ⁶⁰.

La Laboratorios RTB ha presentato opposizione alla registrazione di tale marchio comunitario adducendo il rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi figurativi anteriori comprendenti i segni denominativi J GIORGI, GIORGI LINE e MISS GIORGI di cui era titolare la ricorrente.

La divisione d'opposizione dell'UAMI ha respinto l'opposizione in quanto le differenze tra i segni in conflitto non rischiavano di creare confusione nella mente del pubblico del territorio spagnolo in cui i marchi anteriori erano protetti.

La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione, che è stato respinto dalla commissione di ricorso. Quest'ultima, in sostanza, ha considerato che, nonostante l'identità dei prodotti in discussione, esistevano differenze sufficienti tra il marchio di cui si chiede la registrazione GIORGIO BEVERLY HILLS e i marchi anteriori figurativi che comprendevano i segni verbali J GIORGI, GIORGI LINE e MISS GIORGI per permettere di escludere qualsiasi rischio di confusione.

La ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione della commissione di ricorso, che è stato respinto dal Tribunale.

A tal riguardo, il Tribunale considera che non sussiste, per il pubblico spagnolo, alcun rischio di confusione tra il marchio denominativo «GIORGIO BEVERLY HILLS», di cui si

⁶⁰ Si tratta delle classi 3, 14, 18 e 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

chiede la registrazione come marchio comunitario per saponette, profumeria, ecc. rientranti nella classe 3 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e marchi figurativi comprendenti i segni denominativi «J GIORGI», «GIORGI LINE» e «MISS GIORGI», registrati precedentemente in Spagna per designare prodotti di profumeria e cosmetici rientranti nella stessa classe. Infatti, anche se esistono un'identità o una somiglianza tra prodotti interessati dai marchi confliggenti, le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni costituiscono un motivo sufficiente per escludere l'esistenza di tale rischio, cosicché una delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non è soddisfatta.

Sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, [EU:T:2009:14](#)

«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo easyHotel – Marchio nazionale denominativo anteriore EASYHOTEL – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi – Artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 – Gratuito patrocinio – Domanda presentata dal curatore fallimentare di una società commerciale – Art. 94, n. 2, del regolamento di procedura»

La easyGroup IP Licensing Ltd ha presentato una domanda di registrazione del segno denominativo easyHotel come marchio comunitario all'UAMI per diversi prodotti e servizi ⁶¹. La Commercy AG ha presentato una domanda di nullità del marchio di cui si tratta basata sul marchio nazionale denominativo anteriore EASYHOTEL, registrato in Germania per diversi prodotti e servizi. La easyGroup IP Licensing ha rinunciato al marchio controverso per taluni prodotti e servizi.

La divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità, ritenendo non soddisfatta una delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, vale a dire l'identità o la somiglianza dei prodotti e dei servizi contrassegnati dai marchi in conflitto. Con la sua decisione, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente e ha confermato la decisione della divisione di annullamento. In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti e i servizi in questione non fossero né identici né simili e che, pertanto, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 non fosse applicabile.

Il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso, considerando, in primo luogo, che una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, di questo stesso regolamento può essere presentata soltanto dai titolari dei marchi anteriori fatti valere a sostegno di tale domanda o dai

⁶¹ I prodotti e i servizi per i quali è stato richiesto il marchio rientrano nelle classi 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

licenziatari autorizzati da questi ultimi ⁶². Orbene, la qualità di curatore della procedura fallimentare di una società commerciale, titolare dei marchi anteriori in discussione, non corrisponde a nessuna di queste due categorie. Pertanto, una domanda di dichiarazione di nullità presentata dal detto curatore in nome proprio deve essere dichiarata irricevibile.

Infatti, se è la società interessata ad aver presentato una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio comunitario, facendo valere marchi precedenti di cui è titolare, è essa stessa, eventualmente rappresentata dal curatore fallimentare, ad essere legittimata ad agire contro le decisioni della divisione di annullamento e della commissione di ricorso. Per contro, un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e un ricorso dinanzi al Tribunale, intentati in nome proprio dal curatore fallimentare della medesima società, devono essere respinti in quanto proposti ⁶³ da una persona non legittimata ad impugnare le decisioni oggetto dei ricorsi medesimi.

In secondo luogo, il Tribunale ritiene che non sussista, per il grande pubblico, un rischio di confusione ⁶⁴ tra il segno denominativo easyHotel, di cui è richiesta la registrazione come marchio comunitario per servizi delle classi 39 e 42 ai sensi dell'Accordo di Nizza, nonché per prodotti e servizi delle classi 16, 25, 32, 33, 35, 36 e 41, e il marchio denominativo EASYHOTEL, registrato anteriormente in Germania per software rientranti rispettivamente nelle classi 9 e 42 ai sensi di detto accordo.

I prodotti e i servizi in questione differiscono riguardo alla loro natura, alla loro destinazione e al loro impiego, e non rivestono carattere complementare né sono in concorrenza. Infatti, i prodotti e i servizi in questione designati dal marchio anteriore sono di tipo informatico, mentre i servizi d'informazione, di ordine e di prenotazione contrassegnati dal marchio richiesto hanno natura differente e utilizzano l'informatica soltanto come supporto per trasmettere un'informazione o per consentire prenotazioni di sistemazioni alberghiere o di viaggi.

Invero, i prodotti e i servizi coperti dal marchio anteriore sono destinati specificamente alle imprese del settore alberghiero e di viaggi, mentre i servizi d'informazione, di ordine e di prenotazione designati dal marchio richiesto sono rivolti al grande pubblico. Inoltre, i prodotti e i servizi considerati contrassegnati dal marchio anteriore sono utilizzati per consentire ad un sistema informatico e, in particolare, ad un negozio on line di funzionare, mentre i servizi d'informazione, di ordine e di prenotazione coperti dal marchio richiesto sono impiegati per prenotare una sistemazione alberghiera o un viaggio. La mera circostanza che i servizi d'informazione, di ordine e di prenotazione designati dal marchio richiesto siano forniti esclusivamente su Internet e necessitino, dunque, di un supporto informatico come quello offerto dai prodotti e dai servizi

⁶² Articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 1, di tale regolamento.

⁶³ Contrariamente a quanto previsto, rispettivamente, dall'articolo 58 e dall'articolo 63, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94.

⁶⁴ Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

contrassegnati dal marchio anteriore non è sufficiente ad eliminare le differenze essenziali quanto a natura, destinazione e impiego tra i prodotti e i servizi di cui si tratta.

In terzo luogo, sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l'uno è indispensabile o importante per l'uso dell'altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa.

Tale definizione giurisprudenziale comporta che i prodotti o i servizi complementari possano essere utilizzati insieme, il che presuppone che essi siano rivolti allo stesso pubblico. Ne consegue che non può esistere un nesso di complementarità tra, da un lato, i prodotti o i servizi necessari per il funzionamento di una società commerciale e, dall'altro, i prodotti e i servizi che tale società fabbrica o fornisce. Queste due categorie di prodotti o di servizi non sono utilizzate insieme, dal momento che quelli della prima categoria sono impiegati dall'impresa interessata stessa, mentre quelli della seconda sono usati dai clienti di detta impresa.

Sentenza del 18 giugno 2009, L'Oréal e a., C-487/07, [EU:C:2009:378](#)

«Direttiva 89/104/CEE – Marchi – Art. 5, nn. 1 e 2 – Uso in una pubblicità comparativa – Diritto di inibitoria di detto uso – Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà – Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio – Direttiva 84/450/CEE – Pubblicità comparativa – Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) – Condizioni di pubblicità comparativa lecita – Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio – Presentazione di un bene come imitazione o riproduzione»

Le imprese L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC e Laboratoire Garnier & Cie fanno parte del gruppo L'Oréal che produce e commercializza profumi di lusso. Esse sono titolari dei marchi noti Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa.

La Malaika e la Starion commercializzano nel Regno Unito imitazioni dei citati profumi, prodotte dalla Bellure. I flaconi e le scatole utilizzati per commercializzare dette imitazioni mostrano una generale somiglianza con quelli di cui si serve la L'Oréal, i quali sono protetti da marchi denominativi e figurativi. Le società in parola utilizzano elenchi comparativi, trasmessi ai rivenditori, in cui è indicato il marchio denominativo del profumo di lusso di cui il profumo commercializzato è l'imitazione.

La L'Oréal. ha intentato dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery, Regno Unito], un'azione per contraffazione di marchi contro la Bellure, la Malaika e la Starion.

Il giudice nazionale ha adito la Corte affinché precisi l'interpretazione di talune disposizioni della direttiva sui marchi e della direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa ⁶⁵.

Per quanto riguarda l'utilizzo di scatole e flaconi simili a quelli dei profumi di lusso commercializzati dalla L'Oréal, la Corte era stata interrogata sulla circostanza se si possa ritenere che un terzo che usa un segno simile ad un marchio notorio tragga indebitamente vantaggio dal marchio, qualora detto uso gli procuri un vantaggio ai fini della commercializzazione dei suoi prodotti o servizi, senza tuttavia creare, per il pubblico, un rischio di confusione o arrecare un pregiudizio al titolare del marchio.

La Corte risponde affermativamente a tale questione, dichiarando che l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al titolare del marchio. Essa afferma che, al fine di determinare se l'uso di un segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio la Corte considera necessario effettuare una valutazione complessiva che tenga conto, in particolare, dell'intensità della notorietà e del grado del carattere distintivo del marchio, del grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché della natura e del grado di prossimità dei prodotti interessati. Nella fattispecie in esame la Malaika e la Starion traggono un vantaggio commerciale dall'utilizzo, per la commercializzazione delle loro imitazioni «di scarsa qualità», delle scatole e dei flaconi simili a quelli utilizzati dalla L'Oréal per i propri profumi di lusso. Peraltro, la somiglianza è stata scientemente cercata, al fine di realizzare un'associazione nella mente del pubblico, con lo scopo di agevolare la commercializzazione dei prodotti. La Corte dichiara che, in tale contesto, occorre tenere conto, in particolare, del fatto che l'utilizzo di scatole e di flaconi simili a quelli dei profumi imitati è diretto a sfruttare, a scopi pubblicitari, il carattere distintivo e la notorietà dei marchi con cui detti profumi sono commercializzati. La Corte conclude che quando un terzo tenta, con l'uso di un segno simile ad un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover operare sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in parola.

Relativamente agli elenchi comparativi di profumi che indicano i nomi dei profumi di lusso della L'Oréal, protetti da marchi denominativi, la Corte constata innanzitutto che sono idonei ad essere qualificati come pubblicità comparativa. Essa ricorda poi che l'uso da parte dell'operatore pubblicitario in una pubblicità comparativa di un segno identico

⁶⁵ Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290).

o simile al marchio di un concorrente può essere eventualmente vietato in base alla direttiva sui marchi, salvo che ricorrano tutte le condizioni di liceità enunciate dalla direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa. Nel presente contesto la Corte dichiara che il titolare di un marchio è legittimato a esigere che sia vietato l'uso da parte di un terzo di un segno identico a detto marchio, anche quando siffatto uso non è idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell'indicare l'origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio, quali, segnatamente, quelle di comunicazione, investimento o pubblicità. Quanto alla questione se gli elenchi comparativi di profumi soddisfino tutte le condizioni di liceità enunciate dalla direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, la Corte ha giudicato che quest'ultima vieta all'operatore pubblicitario di far figurare, nella pubblicità comparativa, il fatto che il prodotto da lui commercializzato costituisce un'imitazione o una riproduzione del prodotto o del servizio del marchio. Orbene, gli elenchi comparativi hanno come scopo e come effetto di indicare al pubblico interessato il profumo originale di cui si ritiene che i profumi commercializzati dalla Malaika e dalla Starion costituiscano un'imitazione. La Corte constata che tali elenchi dimostrano quindi che i menzionati profumi sono imitazioni dei profumi commercializzati dalla L'Oréal e, pertanto, rappresentano i prodotti commercializzati dall'operatore pubblicitario come imitazioni di prodotti che recano un marchio protetto. Da ultimo, la Corte precisa che il vantaggio realizzato dall'operatore pubblicitario grazie ad una siffatta pubblicità comparativa illecita deve essere considerato «indebitamente tratto» dalla notorietà connessa a tale marchio, il che è parimenti contrario ai requisiti posti dalla direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

Sentenza del 22 settembre 2016, combit Software, C-223/15, [EU:C:2016:719](#)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell'Unione europea – Carattere unitario – Costatazione di un rischio di confusione in una parte soltanto dell'Unione – Portata territoriale del divieto di cui all'articolo 102 di detto regolamento»

La combit Software GmbH, società di diritto tedesco, era titolare dei marchi denominativi tedesco e dell'Unione europea combit per prodotti e servizi nel settore dell'informatica.

La Commit Business Solutions, società di diritto israeliano, vendeva software contrassegnati dal segno denominativo «Commit» in diversi paesi tramite il proprio sito Internet www.commitcrm.com.

La combit Software ha proposto un ricorso contro la Commit Business Solutions dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), chiedendo, in via principale, che fosse ordinato alla Commit Business Solutions di cessare l'uso, nell'Unione, del segno denominativo «Commit» per i software da essa commercializzati

e, in subordine, che fosse ingiunto alla Commit Business Solutions di cessare l'uso, in Germania, del medesimo segno.

Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha respinto la domanda principale della combit Software, ma ha accolto quella presentata in subordine.

Adito dall'appello proposto da combit Software, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sull'uso di un segno dell'Unione europea che ingenera un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea in una parte del territorio dell'Unione, ma non in un'altra parte di tale territorio.

In primo luogo, la Corte rileva di aver già dichiarato, in una causa vertente sul diritto del titolare di un marchio dell'Unione europea di opporsi alla registrazione di un marchio simile dell'Unione europea che ingenererebbe un rischio di confusione, che tale opposizione dev'essere accolta, qualora sia accertata l'esistenza del rischio di confusione in una parte dell'Unione, che può ad esempio essere il territorio di uno Stato membro. La Corte ne deduce che una soluzione analoga si impone nelle cause relative al diritto del titolare di un marchio dell'Unione europea di vietare l'uso di un segno che crea un rischio di confusione, poiché il titolare di un marchio dell'Unione europea è protetto contro qualsiasi uso che pregiudichi o possa pregiudicare la funzione di indicazione dell'origine di tale marchio. Pertanto, detto titolare ha il diritto di far vietare un uso siffatto, anche se quest'ultimo pregiudica tale funzione in una parte soltanto dell'Unione.

In secondo luogo, la Corte considera che, al fine di garantire la protezione uniforme di cui gode il marchio dell'Unione europea nell'intero territorio dell'Unione, il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione deve estendersi in linea di principio a tutto il suddetto territorio.

Tuttavia, nel caso in cui il Tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che l'uso del segno simile in questione per prodotti identici a quelli per i quali il marchio dell'Unione europea di cui trattasi è registrato non ingeneri, in particolare per motivi linguistici, alcun rischio di confusione in una determinata parte dell'Unione e non possa quindi pregiudicare la funzione di indicazione di origine di tale marchio, il Tribunale suddetto deve limitare la portata territoriale di tale divieto.

Infatti, qualora il Tribunale dei marchi dell'Unione europea, sulla base degli elementi che il convenuto è tenuto in linea di principio a fornirgli, stabilisca l'assenza di un rischio di confusione in una parte dell'Unione, il commercio legittimo risultante dall'uso del segno in esame in tale parte dell'Unione non può formare oggetto di divieto. Un simile divieto andrebbe al di là del diritto esclusivo conferito dal marchio dell'Unione europea, in quanto detto diritto consente unicamente al titolare di tale marchio di tutelare i propri interessi specifici in quanto tali, ossia allo scopo di assicurarsi che detto marchio possa adempiere le funzioni sue proprie.

Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, la constatazione dell'assenza di un rischio di confusione in una parte dell'Unione può fondarsi unicamente su un esame di tutti i fattori rilevanti del caso di specie. La valutazione deve includere un confronto sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

Inoltre, è necessario che il Tribunale dei marchi dell'Unione europea interessato individui con precisione la parte dell'Unione europea per la quale constati l'assenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio alle funzioni del marchio, di modo che dall'ordinanza pronunciata in forza dell'articolo 102 del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell'Unione europea, risulti chiaramente quale parte del territorio dell'Unione non è oggetto del divieto d'uso del segno di cui trattasi. Qualora tale Tribunale intenda escludere dal divieto d'uso talune zone linguistiche dell'Unione quali quelle «anglofone», è tenuto a precisare in modo completo le zone che intende per «anglofone».

L'interpretazione secondo cui il divieto dell'uso di un segno che ingeneri un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea si applica a tutto il territorio dell'Unione, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l'assenza di un rischio del genere, non incide sul carattere unitario del marchio dell'Unione europea previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, purché sia preservato il diritto del titolare di tale marchio di far vietare ogni uso che pregiudichi le funzioni ad esso proprie.

Infine, la Corte conclude che l'articolo 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che l'uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea in una parte del territorio dell'Unione, ma non in un'altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l'insieme del territorio dell'Unione, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l'assenza di un rischio di confusione.

Sentenza del 25 luglio 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha et Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, [EU:C:2018:594](#)

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5 – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9 – Diritto del titolare di un marchio di opporsi alla rimozione ad opera di un terzo di tutti i segni identici a tale marchio e all'apposizione di nuovi segni su prodotti identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato al fine della loro importazione o della loro immissione in commercio nello Spazio economico europeo (SEE)»

La Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (in prosieguo: la «Mitsubishi»), con sede in Giappone, era titolare del marchio dell'Unione europea denominativo MITSUBISHI ⁶⁶, del marchio dell'Unione europea figurativo MITSUBISHI ⁶⁷, del marchio Benelux denominativo MITSUBISHI ⁶⁸ e del marchio Benelux figurativo MITSUBISHI ⁶⁹ (in prosieguo: i «marchi Mitsubishi»).

La Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (in prosieguo: la «MCFE»), con sede nei Paesi Bassi, era autorizzata a titolo esclusivo a produrre e a immettere in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) carrelli elevatori a forza con il marchio Mitsubishi.

La Duma Forklifts NV, con sede in Belgio, svolgeva come attività principale la compravendita a livello mondiale di carrelli elevatori a forza, nuovi e di seconda mano. Essa mette in vendita anche i propri carrelli elevatori a forza con i nomi «GSI», «GS» o «Duma». In passato era un sotto-distributore ufficiale di carrelli elevatori a forza Mitsubishi in Belgio.

La G.S. International BVBA (in prosieguo: la «GSI»), anch'essa avente sede in Belgio, era collegata alla Duma, con la quale condivideva amministratore e sede. Fabbricava e riparava carrelli elevatori a forza che essa importava ed esportava all'ingrosso sul mercato mondiale insieme alle relative parti di ricambio. Essa li adattava alla normativa vigente in Europa, vi apponeva i propri numeri di serie e li consegna alla Duma fornendo dichiarazioni di conformità UE.

Chiamato a pronunciarsi, in particolare, sulla questione se l'importazione parallela nel SEE di carrelli elevatori a forza recanti i marchi Mitsubishi costituisse una violazione del diritto dei marchi, lo Hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte in via pregiudiziale.

In primo luogo, la Corte afferma che l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 e l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, i cui contenuti sono identici, devono essere interpretati allo stesso modo.

In secondo luogo, la Corte ritiene che, al fine di garantire la tutela dei diritti conferiti dal marchio, sia essenziale che il titolare del marchio registrato in uno o più Stati membri possa controllare la prima immissione in commercio nel SEE di prodotti recanti detto marchio. Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che tale diritto del titolare si estende a ciascun esemplare del suddetto prodotto.

In terzo luogo, secondo la Corte, la funzione di pubblicità del marchio, a sua volta, è quella di utilizzare un marchio a fini pubblicitari volti ad informare o a persuadere il

⁶⁶ Registrato il 24 settembre 2001 con il numero 118042, che designa in particolare prodotti della classe 12 dell'Accordo di Nizza, compresi veicoli a motore, veicoli elettrici e carrelli elevatori a forza.

⁶⁷ Registrato il 3 marzo 2000 con il numero 117713, che designa in particolare prodotti appartenenti alla classe 12 dell'Accordo di Nizza, compresi veicoli a motore, veicoli elettrici e carrelli elevatori a forza.

⁶⁸ Registrato il 1° giugno 1974 con il numero 93812, che designa in particolare i prodotti rientranti nella classe 12, compresi veicoli e mezzi di trasporto terrestri, e nella classe 16, compresi libri e stampati.

⁶⁹ Registrato il 1° giugno 1974, con il numero 92755, che designa in particolare i prodotti rientranti nella classe 12, compresi veicoli e mezzi di trasporto terrestri, e nella classe 16, compresi libri e stampati, identico al marchio dell'Unione europea figurativo.

consumatore. Pertanto, il titolare di un marchio può, in particolare, vietare l'uso, senza il suo consenso, di un segno identico al suo marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è registrato, qualora tale uso pregiudichi l'impiego di detto marchio, da parte del suo titolare, quale strumento di promozione delle vendite e di strategia commerciale.

In quarto luogo, la Corte ricorda che, per quanto riguarda la nozione di «uso nel commercio», l'elenco dei tipi di uso che il titolare del marchio può vietare, contenuto all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non è esaustivo.

In quinto e ultimo luogo, la Corte conclude che l'articolo 5 della direttiva 2008/95 e l'articolo 9 del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi a che un terzo, senza il suo consenso, rimuova tutti i segni identici a tale marchio e apponga altri segni su prodotti collocati in regime di deposito doganale come nel procedimento principale al fine di importarli o di immetterli in commercio nel SEE, dove non sono mai stati commercializzati.

Tuttavia occorre rilevare, in primo luogo, che la rimozione dei segni identici al marchio impedisce che i prodotti per i quali tale marchio è stato registrato rechino il marchio medesimo la prima volta che sono immessi in commercio nel SEE e priva pertanto il titolare di detto marchio del godimento del diritto essenziale, riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata al punto 31 della presente sentenza, di controllare la prima immissione in commercio nel SEE di prodotti recanti il marchio.

In secondo luogo, la rimozione dei segni identici al marchio e l'apposizione di nuovi segni sui prodotti al fine della loro prima immissione sul mercato nel SEE pregiudicano le funzioni del marchio.

In terzo luogo, pregiudicando il diritto del titolare del marchio di controllare la prima immissione sul mercato dei prodotti recanti detto marchio nel SEE, nonché le funzioni del marchio, la rimozione dei segni identici al marchio e l'apposizione di nuovi segni su tali prodotti da parte di un terzo, senza il consenso di detto titolare, al fine di importare o immettere in commercio i suddetti prodotti nel SEE e con lo scopo di eludere il diritto del titolare di impedire l'importazione di tali prodotti recanti il suo marchio, sono in contrasto con l'obiettivo di assicurare una concorrenza non falsata.

Infine, la Corte ritiene, con riguardo alla nozione di «usare nel commercio», che l'operazione con cui il terzo rimuove i segni identici al marchio per apporvi i propri segni implichi un comportamento attivo da parte di tale terzo che, qualora venga effettuata al fine di importare e commercializzare i prodotti nel SEE, e quindi nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, può essere considerata un uso del marchio nel commercio. In tale contesto, la Corte osserva inoltre che l'articolo 9,

paragrafo 4, del regolamento sul marchio dell'Unione europea ⁷⁰, applicabile ai fatti di cui al procedimento principale a decorrere dal 23 marzo 2016, autorizza ormai il titolare del marchio ad impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non vi siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. Tale diritto del titolare si estingue solo se, nel corso del procedimento volto a determinare l'eventuale violazione del marchio, il dichiarante o il detentore dei prodotti dimostra che il titolare non ha diritto a vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale.

2. Marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale

Sentenza dell'11 novembre 2020, EUIPO/John Mills, C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#)

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Identità o somiglianza del marchio richiesto con il marchio anteriore – Marchio denominativo dell'Unione Europea MINERAL MAGIC – Domanda di registrazione da parte dell'agente o del rappresentante del titolare del marchio anteriore – Marchio denominativo nazionale anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER»

La Jerome Alexander Consulting Corp. è titolare del marchio denominativo americano «MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER» designante i prodotti «Cipria per il viso contenente minerali». Alla John Mills Ltd. veniva affidato l'incarico, in forza di un contratto di distribuzione, di distribuire i prodotti della Jerome Alexander Consulting all'interno dell'Unione europea e nel mondo.

Il 18 settembre 2013, la John Mills ha chiesto, a suo nome, la registrazione del segno denominativo «MINERAL MAGIC», in quanto marchio dell'Unione europea per prodotti cosmetici. La Jerome Alexander Consulting proponeva allora opposizione, invocando l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, secondo cui «un marchio è (...) escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare».

L'opposizione è stata respinta. Tuttavia, la commissione di ricorso dell'EUIPO annullato la decisione della divisione di opposizione e ha rifiutato la registrazione del marchio MINERAL MAGIC. A tale proposito, la commissione di ricorso ha concluso che tale marchio era stato richiesto dalla John Mills in qualità di «agente» e senza il consenso del

⁷⁰ Regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento n. 2015/2424

titolare. La stessa ha altresì rilevato che i prodotti oggetto dei marchi in conflitto erano identici o simili e che i segni erano simili.

Investito di un ricorso della John Mills, il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso in quanto l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 si può applicare solo in presenza di marchi identici.

La Corte, investita di un'impugnazione dell'EUIPO, annulla la sentenza del Tribunale e statuisce che l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non si limita alla mera circostanza di un'identità tra il marchio anteriore e quello di cui l'agente o il rappresentante del titolare del marchio anteriore ha chiesto la registrazione.

In primo luogo, la Corte constata che il disposto dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sul marchio dell'Unione europea non precisa in modo esplicito se si applichi soltanto quando il marchio richiesto da tale agente o tale rappresentante è identico al marchio anteriore. Infatti, l'esame dei lavori preparatori da parte della Corte rivela che non è possibile desumere dai medesimi che l'ambito di applicazione di tale disposizione è limitato esclusivamente ai casi di identità tra i marchi in conflitto. Per contro, emerge dai lavori preparatori che l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 riflette la scelta del legislatore dell'Unione di riprodurre sostanzialmente l'articolo 6 *septies*, paragrafo 1, della Convenzione di Parigi ⁷¹. Orbene, la Corte ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dei lavori preparatori di tale convenzione ⁷², dai quali emerge che nella convenzione di Parigi può altresì rientrare un marchio richiesto dall'agente o dal rappresentante del titolare del marchio anteriore quando lo stesso è simile a detto marchio anteriore.

In secondo luogo, la Corte afferma che un'altra interpretazione comporterebbe che sia messa in questione la struttura generale del regolamento n. 207/2009, poiché impedirebbe al titolare di un marchio di opporsi alla registrazione di un marchio simile da parte del suo agente o del suo rappresentante, laddove questi ultimi potrebbero presentare opposizione avverso la domanda di successiva registrazione del marchio originario da parte di tale titolare, a causa della sua somiglianza con il marchio registrato dall'agente o dal rappresentante di detto titolare.

In terzo luogo, la Corte osserva che l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 ha l'obiettivo di evitare la sottrazione del marchio anteriore da parte dell'agente o del rappresentante del titolare di detto marchio, poiché questi ultimi possono trarre un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dal titolare. Una siffatta sottrazione può verificarsi altresì nei casi in cui i marchi in conflitto sono simili.

Infine, la Corte ritiene che il ricorso della John Mills sia maturo per la decisione e statuisce definitivamente su quest'ultimo.

⁷¹ La Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305).

⁷² Atti della conferenza di Lisbona, tenutasi dal 6 al 31 ottobre 1958 ai fini della revisione della Convenzione di Parigi e nel corso della quale è stato introdotto l'articolo 6 *septies*.

La John Mills muoveva censure alla commissione di ricorso per aver considerato che era un «agente» della Jerome Alexander Consulting. Secondo la Corte, le nozioni di «agente» e di «rappresentante» devono essere interpretate in senso ampio, in modo da ricomprendere ogni tipo di rapporto fondato su un accordo contrattuale che instaura tra le parti un accordo di cooperazione commerciale tale da creare un rapporto di fiducia che imponga al richiedente, esplicitamente o implicitamente, un obbligo generale di fiducia e di lealtà nei riguardi degli interessi del titolare del marchio anteriore.

A tale riguardo, la Corte constata che la John Mills era un distributore privilegiato dei prodotti della Jerome Alexander Consulting e che esistevano una clausola di non concorrenza e disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale riguardo a tali prodotti. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente considerato che la John Mills era un «agente» della Jerome Alexander Consulting.

Quanto alla valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto, la Corte sottolinea che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, la somiglianza non viene valutata in funzione della sussistenza di un rischio di confusione. Per quanto riguarda i prodotti, la Corte ricorda che la funzione essenziale di un marchio è quella di indicare l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati. Pertanto, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non può essere esclusa quando i prodotti o i servizi oggetto del marchio richiesto e quelli coperti dal marchio anteriore sono simili.

Nella presente fattispecie, la Corte constata che i segni in questione sono simili e che i prodotti sono in parte identici e in parte simili.

Pertanto, il ricorso della John Mills è respinto nella sua integralità.

3. Marchio che gode di notorietà

Sentenza del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, [EU:T:2007:93](#)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio denominativo comunitario VIPS – Marchio denominativo nazionale anteriore VIPS – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 74 del regolamento (CE) n. 40/94 – Principio dispositivo – Diritti della difesa»

Il 7 febbraio 1997, la Elleni Holding BV presentava una domanda di marchio comunitario all'UAMI. Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione (in prosieguo: il «marchio

richiesto») è il segno denominativo VIPS ⁷³. Il 14 settembre 1999, la Sigla SA ha proposto un'opposizione ⁷⁴ contro la registrazione del marchio richiesto.

La divisione di opposizione dell'UAMI ⁷⁵ ha accolto l'opposizione relativa ai servizi della classe 42, respingendo quella per i prodotti ed i servizi delle classi 9 e 35. La commissione di ricorso ⁷⁶ ha tuttavia accolto il ricorso della Elleni Holding e ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Secondo la commissione di ricorso, la ricorrente aveva provato la notorietà del suo marchio anteriore in Spagna, senza però addurre i motivi per cui il marchio richiesto potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

Adito da un ricorso presentato dalla Sigla SA, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso.

A tale riguardo, il Tribunale afferma che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la protezione del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, deve essere interpretato nel senso che quest'ultimo può essere invocato a sostegno di un'opposizione diretta sia contro una domanda di marchio comunitario concernente prodotti e servizi non identici o simili a quelli designati dal marchio anteriore sia contro una domanda di marchio comunitario concernente prodotti identici o simili a quelli del marchio anteriore. In effetti, non si può dare di tale articolo un'interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili inferiore a quella riconosciuta nel caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili. Il Tribunale precisa che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede la protezione del marchio registrato anteriormente che gode di una notorietà estesa a prodotti o servizi non simili, consente, tra l'altro, al titolare del marchio anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi atti ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Siffatto pregiudizio può verificarsi nel momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un'immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato. Tale rischio, quindi, prende in considerazione la «diluizione» o la «graduale erosione» del marchio anteriore a causa della dispersione dell'identità e della presa di coscienza da parte del pubblico. Il rischio di diluizione, tuttavia, appare, in via di principio, meno elevato quando il marchio anteriore consiste in un termine che, per un significato che gli è proprio, è largamente diffuso ed utilizzato frequentemente, indipendentemente dal marchio anteriore composto dal termine in questione. In tal

⁷³ I prodotti e i servizi per i quali la registrazione riguarda «elaboratori elettronici e programmi per elaboratori elettronici registrati su nastri e dischi» (classe 9), «consulenza in materia di affari commerciali; servizi di raccolta, esame e selezione di dati registrati tramite elaboratore elettronico» (classe 35) e «servizi di programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri, ristoranti, bar» (classe 42), ai sensi dell'Accordo di Nizza.

⁷⁴ Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94.

⁷⁵ Decisione 2221/2000, del 28 settembre 2000.

⁷⁶ Decisione del 1° aprile 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 3 aprile seguente.

caso, la circostanza che il marchio richiesto riprenda siffatto termine ha meno probabilità di portare alla diluizione del marchio anteriore. Il pregiudizio di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 si realizza anche quando i prodotti o i servizi oggetto del marchio richiesto influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio anteriore ne risulta compromesso. Il rischio di tale pregiudizio può realizzarsi, in particolare, quando i detti prodotti e servizi possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine di un marchio anteriore notorio, in virtù della sua identità o somiglianza con il marchio richiesto.

Il Tribunale sottolinea poi che la nozione di «vantaggio» che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto trarrebbe indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore comprende i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà. In altri termini, si tratta del rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio. Quest'ultimo tipo di rischio va tenuto distinto dal rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 il pubblico interessato opera un accostamento, vale a dire stabilisce un nesso, fra i marchi in conflitto, senza tuttavia confonderli. Pertanto, la sussistenza di un rischio di confusione non è una condizione di applicazione di tale disposizione.

Secondo il Tribunale, lo scopo dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 non è di impedire la registrazione di qualsiasi marchio identico o simile ad un marchio notorio. Pertanto, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio effettivo e attuale al suo marchio. Egli deve tuttavia addurre elementi che permettano di concludere *prima facie* nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio. In tale contesto, è possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio arrecato o di indebito vantaggio tratto dal marchio fatto valere in opposizione da parte del marchio richiesto sia talmente manifesta che all'opponente non occorra invocare né dimostrare alcun altro elemento fattuale a tal fine. Non si può tuttavia presumere che ciò si verifichi sempre.

Infine, il Tribunale precisa che l'esistenza di un nesso tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore è una condizione essenziale per applicare l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. Nel caso di specie, l'esistenza di un nesso fra i servizi designati con il marchio denominativo VIPS, la cui registrazione come marchio comunitario è stata chiesta per programmi per elaboratori elettronici e servizi appartenenti rispettivamente alle classi 9, 35 e 42 dell'Accordo di Nizza, e i servizi designati dal marchio denominativo VIPS, registrato precedentemente in Spagna per servizi rientranti nella classe 42 del

detto accordo non è sufficiente, in assenza di altri elementi pertinenti, per concludere *prima facie* nel senso di un rischio futuro non ipotetico che l'uso del detto marchio arrechi pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio anteriore o che tragga un indebito vantaggio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. In primo luogo, infatti, poiché il termine «VIPS» è la forma che assume al plurale in lingua inglese la sigla VIP, che è di largo e frequente utilizzo sia a livello internazionale sia a livello nazionale, per designare personalità celebri, il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore dall'uso del marchio richiesto appare limitato. Il rischio di cui trattasi appare ancora meno probabile dato che il marchio richiesto ha per oggetto servizi che sono diretti ad un pubblico speciale e, necessariamente, più ristretto. In secondo luogo, i servizi oggetto del marchio richiesto non presentano alcuna caratteristica o qualità tale da dimostrare la probabilità che un pregiudizio sia arrecato alla notorietà del marchio anteriore dall'uso del marchio richiesto. In proposito, la mera esistenza di un nesso fra i servizi designati dai marchi in conflitto non è né sufficiente né determinante. Certo, l'esistenza di tale nesso rafforza la probabilità che il pubblico, di fronte al marchio richiesto, pensi anche al marchio anteriore. Tuttavia, detta circostanza non è, di per sé, sufficiente a ridurre la forza di attrazione del marchio anteriore. Tale risultato può realizzarsi unicamente quando sia dimostrato che i servizi oggetto del marchio richiesto presentano caratteristiche o qualità potenzialmente lesive per la notorietà del marchio anteriore. In terzo luogo, il rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore si produrrebbe unicamente nel caso in cui il pubblico di riferimento, senza confondere l'origine dei servizi oggetto dei marchi in conflitto, provasse un'attrazione particolare per il software del richiedente, per il solo fatto che esso è designato da un marchio identico al marchio anteriore notorio. Giacché il titolare di quest'ultimo marchio non ha illustrato caratteristiche particolari rivendicate per il suo marchio anteriore né il modo in cui queste ultime sarebbero tali da facilitare la commercializzazione dei servizi oggetto del marchio richiesto, le caratteristiche associate abitualmente ad un marchio notorio di una catena di ristorazione rapida non si possono considerare idonee, di per sé, ad arrecare un vantaggio a servizi di programmazione di computer, nemmeno se destinati ad alberghi e ristoranti.

Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2011, Interflora et Interflora British Unit, C-323/09, [EU:C:2011:604](#)

«Marchi – Pubblicità su Internet a partire da parole chiave (“keyword advertising”) – Selezione, da parte dell’inserzionista, di una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà di un concorrente – Direttiva 89/104/CEE – Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2 – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 9, n. 1, lett. a) e c) – Condizione della violazione di una delle funzioni del marchio – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo di un marchio che gode di notorietà (“diluizione”) – Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di tale marchio (“parassitismo”)»

La società Interflora British Unit è titolare di una licenza concessa da Interflora Inc., società statunitense che gestiva una rete mondiale di consegna di fiori. La rete della Interflora è costituita da fioristi presso i quali i clienti possono, di persona, per telefono o via Internet, effettuare ordini, i quali vengono eseguiti dal membro della rete più vicino al luogo di consegna dei fiori.

INTERFLORA è un marchio nazionale nel Regno Unito ed è anche un marchio comunitario. Tali marchi godono di grande rinomanza sostanziale nel Regno Unito e in altri Stati membri dell'Unione europea.

La Marks & Spencer plc («M & S»), società di diritto inglese, è uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del Regno Unito. Uno di tali servizi consiste nella vendita e nella consegna di fiori, cosicché tale attività commerciale è in concorrenza con quella della Interflora.

Risulta che la M & S, nell’ambito del servizio di posizionamento «AdWords» di Google, ha selezionato il termine «Interflora» e le sue varianti (ossia «Interflora Flowers», «Interflora Delivery», «Interflora.com», «Interflora co uk», ecc.) come parole chiave. Di conseguenza, allorché un utente Internet inseriva la parola «Interflora» o una delle suddette varianti come termine di ricerca nel motore di ricerca di Google, appariva un annuncio pubblicitario della M & S.

Investita di un ricorso proposto dalla Interflora contro la M & S a causa di un’asserita violazione dei suoi diritti di marchio, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery, Regno Unito], ha interrogato la Corte su diversi aspetti dell’uso non consentito da parte di un concorrente, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di parole chiave identiche a un marchio ⁷⁷.

La Corte ricorda innanzitutto che l’uso da parte di un terzo di un segno identico a un marchio avviene per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, il titolare del marchio ha il diritto di vietare detto uso soltanto qualora quest’ultimo possa compromettere una delle «funzioni» del marchio. La sua funzione essenziale è quella di garantire ai consumatori l’origine del prodotto o del servizio coperto dal marchio (funzione di indicazione di origine), mentre le altre funzioni sono, in

⁷⁷ Direttiva 89/104 e regolamento n. 40/94

particolare, quelle di pubblicità e di investimento. La Corte sottolinea, a tale riguardo, che la funzione di indicazione di origine del marchio non è l'unica funzione di quest'ultimo degna di protezione contro le violazioni da parte di terzi. Infatti, un marchio rappresenta spesso – oltre ad un'indicazione di provenienza dei prodotti o dei servizi – uno strumento di strategia commerciale utilizzato, in particolare, a fini pubblicitari o per acquisire una reputazione al fine di rendere fedele il consumatore.

Facendo riferimento alla sua giurisprudenza Google ⁷⁸, la Corte ricorda che sussiste una violazione della funzione di indicazione d'origine del marchio allorché l'annuncio che compare a partire dalla parola chiave corrispondente al marchio non consente o consente solo difficilmente all'utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo. Per contro, l'uso di un segno identico ad un marchio altrui nell'ambito di un servizio di posizionamento come «AdWords» non è idoneo a compromettere tale funzione del marchio.

Peraltro, la Corte esamina, per la prima volta, la tutela della funzione di investimento del marchio. Pertanto, l'uso da parte di un concorrente di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici lede tale funzione quando tale uso ostacola in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione in grado di attrarre i consumatori e renderli fedeli. Nella situazione in cui il marchio gode già di una reputazione, la funzione di investimento è violata qualora tale uso leda tale reputazione e metta quindi in pericolo la conservazione della stessa.

Per contro, non si può ammettere che il titolare di un marchio possa opporsi a un tale uso da parte di un concorrente, qualora siffatto uso abbia come sola conseguenza di costringere il titolare dello stesso marchio ad adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. Analogamente, la circostanza che detto uso induca taluni consumatori ad abbandonare i prodotti o servizi contrassegnati da tale marchio non può essere utilmente fatta valere dal titolare del marchio stesso.

Nel caso di specie, è compito del giudice nazionale verificare se l'uso, da parte della M & S, del segno identico al marchio INTERFLORA metta a rischio la conservazione, da parte della Interflora, di una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli.

Interrogata altresì sulla tutela rafforzata dei marchi notori, e in particolare sulla portata delle nozioni di «diluizione» (pregiudizio al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà) e di «parassitismo» (profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio), la Corte constata, tra l'altro, che la scelta «immotivat[a]», nell'ambito di un servizio di posizionamento, di segni identici o simili a un marchio altrui

⁷⁸ Sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google (cause riunite da C-236/08 a C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

che gode di notorietà può essere considerata un atto di parassitismo. Una conclusione siffatta può imporsi in particolare nei casi in cui inserzionisti su Internet offrano in vendita, scegliendo parole chiave corrispondenti a marchi che godono di notorietà, prodotti che sono imitazioni dei prodotti del titolare di detti marchi.

Per contro, qualora l'annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare del marchio che gode di notorietà, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti o dei servizi del titolare di tale marchio, senza comportare la diluizione di quest'ultimo o senza recare pregiudizio alla sua notorietà (corrosione) e senza nemmeno pregiudicare le funzioni di detto marchio, un siffatto uso rientra, in linea di principio, in una concorrenza sana e leale nel settore dei prodotti o dei servizi interessati.

III. Altre questioni di diritto sostanziale

1. Effetti del marchio comunitario

Sentenza del 12 luglio 2011 (Grande Sezione), L'Oréal e a., C-324/09, [EU:C:2011:474](#)

«Marchi – Internet – Offerta in vendita, in un mercato online destinato ai consumatori nell'Unione, di prodotti contrassegnati da un marchio destinati, dal titolare, ad essere venduti negli Stati terzi – Eliminazione dell'imballaggio di detti prodotti – Direttiva 89/104/CEE – Regolamento (CE) n. 40/94 – Responsabilità del gestore del mercato online – Direttiva 2000/31/CE ("direttiva sul commercio elettronico") – Ingiunzioni giudiziarie nei confronti di tale gestore – Direttiva 2004/48/CE ("direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale")»

La società eBay gestisce un mercato elettronico mondiale su Internet, sul quale i privati e le imprese possono acquistare e vendere una grande varietà di prodotti e servizi.

La L'Oréal è titolare di un'ampia gamma di marchi che godono di notorietà. La distribuzione dei suoi prodotti (soprattutto di cosmetici e profumi) avviene mediante un sistema chiuso di distribuzione, nell'ambito del quale è vietato ai distributori autorizzati di fornire prodotti ad altri distributori.

La L'Oréal contestava alla eBay di essere coinvolta in violazioni del diritto dei marchi commesse dagli utenti del suo sito. Inoltre, essa faceva valere che, acquistando da servizi a pagamento di posizionamento su Internet, come «AdWords» di Google, parole chiave corrispondenti ai nomi dei marchi della L'Oréal, eBay dirige i suoi utenti verso prodotti che contravvengono il diritto dei marchi, offerti in vendita sul suo sito Internet. Secondo la L'Oréal, gli sforzi compiuti dalla eBay per impedire la vendita dei prodotti

contraffatti sul suo sito erano inadeguati. La L'Oréal ha individuato diverse forme di infrazione, tra le quali la vendita e l'offerta in vendita, a consumatori nell'Unione, di prodotti di marca della L'Oréal destinati, da quest'ultima, alla vendita in Stati terzi (importazione parallela).

Investita della causa, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery, Regno Unito], ha sottoposto alla Corte diverse questioni relative agli obblighi che possono incombere a una società che gestisce un mercato su Internet al fine di impedire ai suoi utenti di commettere violazioni del diritto dei marchi.

La Corte sottolinea, in via preliminare, che il titolare del marchio può invocare il suo diritto esclusivo nei confronti di una persona fisica che vende online prodotti di marchio solo quando tali vendite si collocano nel contesto di un'attività commerciale. Ciò vale, in particolare, laddove le vendite superino, a causa del loro volume e della loro frequenza, la sfera di un'attività privata.

La Corte si pronuncia anzitutto sugli atti commerciali diretti verso l'Unione mediante mercati online come eBay. Essa constata che le norme dell'Unione in materia di marchi si applicano alle offerte in vendita e alle pubblicità relative a prodotti di marchio che si trovano in Stati terzi, non appena risulti che tali offerte e tali pubblicità sono destinate a consumatori dell'Unione.

È compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che l'offerta in vendita o la pubblicità che compare in un mercato online sia destinata a consumatori dell'Unione. Pertanto, i giudici nazionali potranno tener conto delle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto.

La Corte dichiara poi che il gestore di un mercato online non fa esso stesso un uso dei marchi ai sensi della normativa dell'Unione se fornisce un servizio consistente semplicemente nel permettere ai suoi clienti di far comparire, nell'ambito delle loro attività commerciali, sul suo sito, segni corrispondenti a marchi.

Inoltre, la Corte precisa taluni elementi riguardanti la responsabilità del gestore di un mercato online. Pur rilevando che tale valutazione spetta ai giudici nazionali, la Corte ritiene che il gestore svolga un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a tali offerte, quando presta un'assistenza consistente, segnatamente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte di vendita online o nel promuovere tali offerte.

Qualora il gestore abbia svolto un siffatto ruolo attivo, esso non può avvalersi dell'esonero da responsabilità che il diritto dell'Unione concede, a determinate condizioni, a fornitori di servizi online quali i gestori di mercati online su Internet.

Pertanto, anche nel caso in cui detto gestore non abbia svolto un siffatto ruolo attivo, esso non può avvalersi di detto esonero da responsabilità se è venuto a conoscenza di fatti o di circostanze in base ai quali un operatore economico diligente avrebbe dovuto

constatare l'illiceità delle offerte di vendita online e, nell'ipotesi di una siffatta conoscenza, non ha prontamente agito per rimuovere i dati di cui trattasi dal suo sito o per disabilitare l'accesso a tali dati.

La Corte si pronuncia infine sulla questione delle ingiunzioni giudiziarie che possono essere adottate nei confronti del gestore di un mercato online qualora esso non decida, di propria iniziativa, di far cessare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e di evitare che tali violazioni si ripetano.

Pertanto, si può ingiungere a tale gestore di adottare misure che consentano di facilitare l'identificazione dei suoi clienti venditori. A tal proposito, se è certamente necessario rispettare la protezione dei dati personali, resta pur sempre il fatto che, quando agisce nel commercio e non nella vita privata, l'autore della violazione deve essere chiaramente identificabile.

Di conseguenza, la Corte ritiene che il diritto dell'Unione imponga agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti da parte degli utenti, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo.

Sentenza del 23 marzo 2010 (Grande Sezione), Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, [EU:C:2010:159](#)

«Marchi – Internet – Motore di ricerca – Pubblicità a partire da parole chiave ("keyword advertising") – Visualizzazione, a partire da parole chiave corrispondenti a marchi di impresa, di link verso siti di concorrenti dei titolari di detti marchi ovvero verso siti nei quali sono offerti prodotti di imitazione – Direttiva 89/104/CEE – Art. 5 – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 9 – Responsabilità del gestore del motore di ricerca – Direttiva 2000/31/CE ("direttiva sul commercio elettronico")»

Il diritto comunitario dei marchi ⁷⁹ autorizza, a determinate condizioni, i titolari di marchi a vietare a terzi l'uso di segni identici o simili ai loro marchi per prodotti o servizi equivalenti a quelli per i quali questi ultimi sono registrati.

La Google gestisce un motore di ricerca su Internet. Quando un utente di Internet effettua una ricerca a partire da una o più parole chiave, il motore di ricerca visualizza, in ordine decrescente di pertinenza, i siti che sembrano meglio corrispondere a tali parole chiave. Si tratta di risultati cosiddetti «naturali» della ricerca.

La Google propone inoltre un servizio di posizionamento a pagamento denominato «AdWords». Tale servizio consente a qualsiasi operatore economico di far apparire,

⁷⁹ Direttiva 89/104.

mediante la selezione di una o più parole chiave – qualora tale o tali parole coincidano con quella o quelle contenute nella richiesta indirizzata da un utente di Internet al motore di ricerca – un link pubblicitario verso il suo sito, accompagnato da un messaggio pubblicitario. Tale annuncio appare nella rubrica «link sponsorizzati», visualizzata sia sul lato destro dello schermo, a destra dei risultati naturali, sia nella parte superiore dello schermo, al di sopra di tali risultati.

La società Louis Vuitton Malletier SA (in prosieguo: la «Vuitton»), titolare del marchio comunitario «Vuitton» e dei marchi nazionali francesi «Louis Vuitton» e «LV», la società Viaticum, titolare dei marchi francesi «Bourse des Vols», «Bourse des Voyages» e «BDV», nonché il sig. Thonet, titolare del marchio francese «Eurochallenges», hanno constatato che, utilizzando il motore di ricerca della Google, l'inserimento da parte degli utenti di Internet dei termini costituenti tali marchi faceva apparire, nella rubrica «link sponsorizzati», alcuni link verso, rispettivamente, siti che offrivano imitazioni di prodotti della Vuitton e siti di concorrenti della Viaticum e del Centre national de recherche en relations humaines. Essi hanno pertanto citato in giudizio la Google al fine di far dichiarare che quest'ultima aveva arrecato pregiudizio ai loro marchi.

La Cour de cassation (Corte di cassazione francese), che ha statuito in ultima istanza nei procedimenti avviati dai titolari dei marchi contro la Google, ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla liceità dell'impiego, quali parole chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni corrispondenti a marchi di impresa, senza che i titolari di questi ultimi abbiano prestato il loro consenso.

A questo proposito, la Corte osserva che, acquistando il servizio di posizionamento e scegliendo come parole chiave un segno corrispondente a un marchio altrui al fine di offrire agli utenti di Internet un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi di detto titolare, l'inserzionista fa un uso di tale segno per i propri prodotti o servizi. Non è però così nel caso del prestatore del servizio di posizionamento che consente agli inserzionisti di selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, memorizza tali segni e visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti.

La Corte precisa che l'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Nel caso del prestatore di un servizio di posizionamento, quest'ultimo consente ai propri clienti, vale a dire agli inserzionisti, di usare segni identici o simili a marchi, senza fare egli stesso uso di detti segni.

Se un marchio è stato utilizzato come parola chiave, il suo titolare non può pertanto far valere nei confronti della Google il diritto esclusivo che egli trae dal suo marchio. Egli può invece far valere tale diritto nei confronti degli inserzionisti che, mediante una parola chiave corrispondente al suo marchio, fanno visualizzare dalla Google annunci che non consentono, o consentono soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere da quale impresa provengono i prodotti o servizi indicati nell'annuncio.

Infatti, in una situazione del genere – caratterizzata dal fatto che l'annuncio in questione appare subito dopo che l'utente di Internet interessato abbia inserito il marchio quale parola da ricercare e è visualizzato in un momento in cui il marchio, in qualità di parola da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo – l'utente di Internet può confondersi sull'origine dei prodotti o dei servizi in questione. Sussiste pertanto una violazione della funzione del marchio consistente nel garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio (la «funzione di indicazione di origine» del marchio).

Spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, se i fatti della controversia sottopostagli siano caratterizzati da una violazione siffatta – o da un rischio di una violazione siffatta – della funzione di indicazione di origine.

Per quanto attiene all'uso, da parte degli inserzionisti su Internet, del segno corrispondente al marchio altrui quale parola chiave ai fini della visualizzazione di messaggi pubblicitari, la Corte ritiene altresì che tale uso possa produrre alcune ripercussioni sull'utilizzo a fini pubblicitari del marchio da parte del suo titolare nonché sulla strategia commerciale di quest'ultimo. Tuttavia, tali ripercussioni dell'uso del segno identico al marchio da parte di terzi non costituiscono di per sé una violazione della «funzione di pubblicità» del marchio.

Per quanto riguarda la responsabilità di un operatore come Google per i dati dei suoi clienti che memorizza sul proprio server, la Corte ricorda innanzitutto che le questioni di responsabilità sono disciplinate dal diritto nazionale. Il diritto dell'Unione prevede tuttavia alcune limitazioni della responsabilità a favore di prestatori intermediari di servizi della società dell'informazione ⁸⁰.

In merito alla questione se un servizio di posizionamento su Internet quale «AdWords» costituisca un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite dall'inserzionista e che, pertanto, il prestatore del servizio di posizionamento beneficia di una limitazione della responsabilità, la Corte osserva che spetta al giudice del rinvio esaminare se il ruolo svolto da detto prestatore sia neutro, in quanto il suo comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza.

Sentenza del 22 dicembre 2022 (Grande Sezione), Louboutin (Utilizzo di un segno contraffatto su un mercato online), C-148/21 e C-184/21, [EU:C:2022:1016](#)

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9, paragrafo 2, lettera a) – Diritti conferiti dal marchio dell'Unione europea – Nozione di “uso” – Gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online – Annunci pubblicati su tale mercato da venditori terzi che fanno uso, in detti annunci, di un segno identico a un marchio altrui per prodotti identici a quelli per i quali quest'ultimo è stato

⁸⁰ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).

registrato – Percezione di tale segno come parte integrante della comunicazione commerciale di detto gestore – Modalità di presentazione degli annunci che non consente di distinguere chiaramente le offerte di detto gestore da quelle di tali venditori terzi»

Amazon è al contempo un noto distributore e il gestore di un mercato online. Sui suoi siti di vendite online Amazon pubblica quindi sia annunci relativi ai propri prodotti, da essa venduti e spediti a proprio nome e per proprio conto, sia annunci di venditori terzi. Amazon offre altresì ai venditori terzi servizi complementari di stoccaggio e di spedizione dei prodotti pubblicati in rete sul suo mercato, informando i potenziali acquirenti quando è incaricata di tali attività.

Nei siti Amazon appaiono regolarmente annunci di venditori terzi relativi a calzature con suole rosse. Il sig. Christian Louboutin, un creatore francese di scarpe da donna con tacco alto, rese note grazie alla loro suola esterna di colore rosso, afferma di non aver dato il suo consenso all'immissione in commercio di tali prodotti. Egli ha proposto due ricorsi contro Amazon dinanzi al Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo), giudice del rinvio nella causa C-148/21, e al Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese, Belgio), giudice del rinvio nella causa C-184/21. Esso sostiene che Amazon ha illegittimamente utilizzato un segno identico al marchio di cui è titolare per prodotti identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato. Esso insiste in particolare sul fatto che gli annunci controversi fanno integralmente parte della comunicazione commerciale di Amazon.

I due giudici nazionali si pongono in particolare la questione se il gestore di un mercato online come Amazon possa essere considerato direttamente responsabile della violazione dei diritti del titolare di un marchio derivante da un annuncio di un venditore terzo. Tale questione, a differenza di quella relativa alla responsabilità indiretta, è oggetto di un regime armonizzato nel diritto dell'Unione ⁸¹.

Nella sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, risponde ai due giudici nazionali che si può effettivamente ritenere che un siffatto gestore utilizzi esso stesso il segno identico a un marchio dell'Unione europea, figurante nell'annuncio di un venditore terzo sul suo mercato online, qualora l'utente normalmente informato e ragionevolmente attento del suo sito abbia l'impressione che sia tale gestore a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti contraffatti di cui si tratta.

La Corte ricorda preliminarmente che l'uso di un segno identico ad un marchio da parte di un terzo implica, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale e che il semplice fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno e di essere remunerato per tale servizio non significa che colui che rende tale servizio faccia esso stesso uso di detto segno, anche se agisce nel proprio interesse economico. Per esempio, la Corte ha considerato che,

⁸¹ Regolamento (UE) 2017/1001.

trattandosi del gestore di un mercato online quale eBay, l'uso di segni identici o simili a marchi in offerte di vendita che compaiono in detto mercato ha luogo unicamente ad opera dei clienti-venditori di tale gestore e non ad opera di questo, in quanto quest'ultimo non utilizza il suddetto segno nella propria comunicazione commerciale.

La Corte osserva tuttavia che, nell'ambito di tale giurisprudenza pregressa, non era stata interpellata in merito alla circostanza che il sito Internet di vendita online in questione integri, oltre al mercato online, offerte di vendita del gestore stesso di detto sito, mentre le presenti cause vertono per l'appunto su tale circostanza.

Orbene, la Corte constata che detta circostanza può, se del caso, avere come conseguenza che gli utenti del mercato online abbiano l'impressione che gli annunci per prodotti di cui si tratta provengano non da venditori terzi, bensì dal gestore di tale mercato e che è quindi quest'ultimo ad utilizzare il segno in questione nell'ambito della propria comunicazione commerciale.

Spetta, in definitiva, ai giudici del rinvio valutare se ciò si verifichi nel caso di specie. La Corte precisa tuttavia che rileva, ai fini di tale valutazione, che la società Amazon ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte di vendita pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo i propri annunci e quelli dei venditori terzi e facendo apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e che essa offra a tali venditori terzi, nell'ambito della commercializzazione dei loro prodotti, servizi supplementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione dei loro prodotti.

Infatti, tali circostanze possono rendere difficile una distinzione chiara e dare all'utente normalmente informato e ragionevolmente attento l'impressione che è Amazon che commercializza, in nome e per conto proprio, i prodotti Louboutin offerti in vendita da venditori terzi.

Sentenza del 25 gennaio 2024, Audi (Supporto per l'emblema sulla griglia per radiatori), C-334/22, [EU:C:2024:76](#)

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere da a) a c) – Diritti conferiti dal marchio dell'Unione – Nozione di “us[o] nel commercio [di un] segno” – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Limitazione degli effetti del marchio dell'Unione europea – Diritto del titolare di un marchio dell'Unione europea di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio per pezzi di ricambio di automobili – Elemento di una griglia per radiatori progettato per la fissazione dell'emblema che rispecchia il marchio di un costruttore di autoveicoli»

Adita in via pregiudiziale, la Corte fornisce precisazioni sulla nozione di uso nel commercio di un segno, quando un terzo importa e offre alla vendita pezzi di ricambio per automobili senza il consenso del costruttore di automobili titolare di un marchio

dell'Unione europea. Peraltro, la Corte precisa la portata del diritto esclusivo di tale costruttore di vietare a tale terzo l'uso di un segno identico o simile a tale marchio per detti pezzi di ricambio.

GQ è una persona fisica che esercita un'attività di vendita, mediante un sito Internet, di pezzi di ricambio per automobili. Nell'ambito di tale attività, GQ ha pubblicizzato griglie per radiatori, adattate e progettate per vecchi modelli di autoveicoli Audi e le ha proposte alla vendita. Esse includevano un elemento progettato per il fissaggio di un emblema del marchio del costruttore di autoveicoli Audi.

La Audi, titolare del marchio figurativo dell'Unione europea che raffigura quattro cerchi che si sovrappongono (in prosieguo: il «marchio AUDI»), ha adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, di una domanda diretta a vietare a GQ di pubblicizzare, importare, proporre alla vendita, o immettere in commercio griglie per radiatori non originali recanti un segno identico o simile al marchio AUDI.

Il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte sull'interpretazione del regolamento 2017/1001, invitandola a precisare la nozione di «uso, nel commercio, di un segno» nonché la portata del diritto di un costruttore di autoveicoli titolare di un marchio dell'Unione europea di vietare a un terzo l'uso di un segno identico o simile a tale marchio per pezzi di ricambio.

In primo luogo, la Corte rileva che una clausola cosiddetta «di riparazione», come quella esistente nel diritto dei disegni o modelli ⁸², non è stata prevista dal legislatore dell'Unione nel regolamento 2017/1001 e ricorda che tale clausola lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione relative ai marchi.

Di conseguenza, la clausola cosiddetta «di riparazione» non può essere applicata per analogia al fine di perseguire l'obiettivo di garantire una concorrenza non falsata tra costruttori di automobili e venditori di pezzi di ricambio non originali, poiché tale obiettivo è stato preso in considerazione dal legislatore dell'unione nell'ambito del regolamento 2017/1001 ⁸³, e il diritto conferito al titolare di un marchio dell'Unione europea non può essere limitato sulla base di tale clausola⁸⁴.

In secondo luogo, la Corte osserva che il giudice del rinvio ha considerato che la forma dell'elemento delle griglie per radiatori progettato per il fissaggio dell'emblema che rispecchiava il marchio AUDI era identico o simile a tale marchio. Tale forma costituiva, quindi, un segno, ai sensi del regolamento 2017/1001 ⁸⁵. Inoltre, l'apposizione di tale

⁸² Articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli dell'Unione europea (GU 2002, L 3, pag. 1), nella versione anteriore all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 (GU L, 2024/2822). Ai sensi di tale articolo, «non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario».

⁸³ Articolo 14 del regolamento 2017/1001.

⁸⁴ Articolo 9 di detto regolamento.

⁸⁵ Articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento.

segno su dette griglie per radiatori o in esse integrato, ai fini della commercializzazione di queste ultime, rappresentava un uso rientrante in tale regolamento ⁸⁶ e, nei limiti in cui GQ importava e proponeva alla vendita griglie per radiatori contenenti detto segno, si poteva ritenere che esso facesse i tipi di uso rientranti in tale regolamento. Il fatto che tale elemento sia collocato sul pezzo di ricambio, vale a dire la griglia per radiatori, in modo tale che il segno identico o simile al marchio del costruttore di autoveicoli sia visibile per il pubblico di riferimento quando quest'ultimo vede tale componente era tale da concretizzare l'esistenza di un collegamento materiale tra questo stesso pezzo, che un terzo importa, pubblicizzava e proponeva in vendita, e il titolare del marchio AUDI.

Pertanto, la Corte considera che il terzo che, senza il consenso del costruttore di autoveicoli titolare di un marchio dell'Unione europea, importa e propone alla vendita pezzi di ricambio, vale a dire griglie per radiatori per tali autoveicoli, contenenti un elemento progettato per il fissaggio dell'emblema che rispecchia tale marchio e la cui forma è identica o simile a detto marchio, fa uso di un segno nel commercio in un modo che può pregiudicare una o più funzioni dello stesso marchio, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

In terzo luogo, la Corte sottolinea che l'impossibilità, per il titolare di un marchio, di vietare a un terzo l'uso di tale marchio se tale uso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessorio o pezzo di ricambio, ed è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale, costituisce una delle ipotesi in cui il diritto esclusivo conferito dal marchio non può essere opposto ai terzi.

Infatti, l'obiettivo della limitazione, prevista da tale ipotesi, è di consentire ai fornitori di prodotti o di servizi complementari a prodotti o servizi offerti dal titolare di un marchio di utilizzare tale marchio al fine di informare, in modo comprensibile e completo, il pubblico sulla destinazione del prodotto che commercializzano o del servizio offerto o, in altri termini, sul nesso utilitaristico esistente tra i loro prodotti o i loro servizi e quelli del titolare del marchio.

Tuttavia, quando un segno, identico o simile ad un marchio dell'Unione europea, costituisce un elemento di un pezzo di ricambio per autoveicoli, progettato per il fissaggio dell'emblema del costruttore di tali veicoli su quest'ultimo e non è utilizzato per designare o menzionare prodotti o servizi come quelli del titolare di tale marchio, ma per riprodurre nel modo più fedele possibile un prodotto di tale titolare, un siffatto uso di detto marchio non rientra nell'ipotesi summenzionata.

La Corte considera, di conseguenza, che il costruttore di autoveicoli titolare di un marchio dell'Unione europea ha il diritto di vietare ad un terzo ⁸⁷ l'uso di un segno identico o simile a tale marchio per pezzi di ricambio per tali autoveicoli, vale a dire

⁸⁶ Articolo 9 paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento 2017/1001.

⁸⁷ Sulla base dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001.

griglie per radiatori, qualora tale segno consista nella forma di un elemento della griglia per radiatori, progettato per il fissaggio su quest'ultima dell'emblema che rispecchia detto marchio, senza che rilevi a tale riguardo l'esistenza o la non esistenza di una possibilità tecnica di fissare tale emblema su detta griglia per radiatori senza apporre detto segno su quest'ultima.

2. Uso effettivo

Sentenza dell'8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor (VITAFRUIT), T-203/02, [EU:T:2004:225](#) ⁸⁸

«Marchio comunitario – Opposizione – Marchio denominativo anteriore VITAFRUIT – Domanda di marchio comunitario denominativo VITAFRUIT – Uso effettivo del marchio anteriore – Somiglianza dei prodotti – Artt. 8, n. 1, lett. b), 15 e 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»

Il 1° aprile 1996, la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all'UAMI. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione per diversi prodotti è il segno denominativo VITAFRUIT ⁸⁹.

La controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato opposizione ⁹⁰ contro la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti considerati nella domanda di marchio. L'opposizione era basata sull'esistenza di un marchio registrato in Spagna, con data di priorità 19 ottobre 1960, e consistente nel segno denominativo VITAFRUIT ⁹¹.

La ricorrente ha chiesto che la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso fornisca la prova ⁹² che, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nello Stato membro in cui tale marchio è tutelato.

Con decisione, la divisione d'opposizione dell'UAMI ha respinto la domanda di marchio ⁹³ per i prodotti denominati «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche»;

⁸⁸ L'impugnazione proposta avverso tale sentenza è stata respinta con sentenza dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

⁸⁹ I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 5, 29 e 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza e costituiscono in particolare «integratori nutrizionali; concentrati o integratori nutrizionali a base di erbe, infusi, tutti prodotti per la salute» (classe 5), «concentrati o integratori alimentari non per uso medico a base di erbe, alimenti a base di erbe, anche sotto forma di spuntini in barrette» (classe 29) e «bevande di frutta e di verdura, succhi di frutta» (classe 32).

⁹⁰ Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94.

⁹¹ Il marchio in questione è stato registrato per prodotti delle classi 30 e 32 ai sensi dell'Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «bevande gassate analcoliche e non terapeutiche, bevande fredde non terapeutiche di ogni genere, gassose, granulati effervescenti, succhi di frutta e di verdura non fermentati (eccetto il mosto), limonate, aranciate, bevande fredde (eccetto l'orzata), selz, acqua di Seidlitz e ghiaccio artificiale».

⁹² Ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94.

⁹³ Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 5, prima frase, del regolamento n. 40/94.

bevande di frutta e di verdura, succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; bevande alle erbe e vitaminiche»⁹⁴.

Con decisione, la commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso. In sostanza, essa ha confermato le valutazioni contenute nella decisione della divisione d'opposizione sottolineando, tuttavia, che era stato dimostrato l'uso effettivo del marchio solo per i prodotti denominati «concentrati di succo» («succo concentrato»).

Il Tribunale respinge il ricorso proposto contro tale decisione dalla ricorrente, considerando, in primo luogo, che, nell'ambito di ricorsi proposti dinanzi ad una commissione di ricorso dell'UAMI, la portata dell'esame che la commissione di ricorso deve svolgere in merito alla decisione oggetto del ricorso non dipende dal fatto che la parte che ha proposto il ricorso solleva un motivo specifico avverso tale decisione, criticando l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione effettuata dall'unità dell'UAMI che ha deciso in primo grado, oppure la valutazione di un elemento di prova, compiuta da parte di tale unità. Pertanto, anche se la parte che ha proposto il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non ha sollevato un motivo specifico, la commissione di ricorso è tuttavia obbligata a esaminare, alla luce di tutti gli elementi rilevanti di fatto e di diritto, se una nuova decisione con lo stesso dispositivo della decisione che costituisce oggetto del ricorso possa o meno essere legittimamente adottata nel momento in cui si decide sul ricorso.

Nel caso di un procedimento di opposizione promosso dal titolare di un marchio anteriore, rientra in tale esame anche l'accertamento se, alla luce dei fatti e delle prove presentati dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, detta controparte abbia addotto, o meno, la prova di un uso effettivo da parte del titolare del marchio anteriore o di un terzo autorizzato⁹⁵. Per contro, rientra nell'esame del merito la pertinenza dell'affermazione dell'UAMI secondo la quale il richiedente del marchio non ha contestato, né dinanzi alla divisione di opposizione né dinanzi alla commissione di ricorso, l'esistenza di un consenso del titolare del marchio anteriore.

In secondo luogo, il Tribunale rileva che, nell'interpretare la nozione di «uso effettivo del marchio comunitario», ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 40/94, occorre considerare che la *ratio legis* del fatto che il marchio anteriore debba essere seriamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato. Per contro, la detta disposizione non è diretta a valutare il successo commerciale né a controllare la strategia economica di un'impresa né a riservare la tutela dei marchi solamente a loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo.

⁹⁴ Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 5, prima frase, del regolamento n. 40/94.

⁹⁵ Ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94.

In terzo luogo, il Tribunale indica che un marchio forma oggetto di un «uso effettivo»⁹⁶ allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. A tale proposito, il presupposto dell'uso effettivo del marchio richiede che quest'ultimo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l'esterno.

Nel verificare l'uso effettivo del marchio occorre prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che possano provare l'effettività del suo sfruttamento commerciale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio.

Per quanto riguarda la rilevanza dell'uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d'uso nonché della frequenza di tali atti, dall'altro.

In quarto luogo, il Tribunale afferma che, per esaminare, in una fattispecie, l'effettività dell'uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell'uso di tale marchio e viceversa. Inoltre, il fatturato realizzato nonché il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell'attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell'impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Per cui, affinché un uso possa essere ritenuto effettivo, non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante.

In quinto e ultimo luogo, secondo il Tribunale, al fine di valutare la somiglianza esistente tra i prodotti ed i servizi di cui si tratta⁹⁷, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o servizi e, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

Sono simili, in questo senso, da un lato, i succhi di frutta concentrati per i quali un marchio anteriore è protetto e, dall'altro le bevande alle erbe e vitaminiche cui fa riferimento una domanda di marchio. Tali prodotti, infatti, hanno lo stesso scopo, ossia

⁹⁶ Ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

⁹⁷ Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.

dissetare, e presentano, in larga misura, un carattere di concorrenzialità. Per quanto riguarda la natura e l'impiego dei prodotti in questione, si tratta in entrambi i casi di bevande analcoliche consumate, di norma, fresche, la cui composizione, certamente, è diversa nella maggioranza dei casi. La composizione diversa di tali prodotti non può tuttavia modificare la constatazione che i detti prodotti rimangono interscambiabili in quanto sono destinati a soddisfare un identico bisogno.

Sentenza dell'8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C-689/15, [EU:C:2017:434](#)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articoli 9 e 15 – Deposito del segno fiore di cotone da parte di un'associazione – Registrazione come marchio individuale – Concessione di licenze d'uso di tale marchio ai fabbricanti di prodotti tessili in cotone membri di tale associazione – Domanda di nullità o di decadenza – Nozione di "uso effettivo" – Funzione essenziale di indicazione d'origine»

La Verein Bremer Baumwollbörse (in prosieguito: la «VBB») è un'associazione che esercita diverse attività connesse al cotone. Essa è titolare del marchio dell'Unione europea figurativo che rappresenta un fiore di cotone, registrato il 22 maggio 2008 per taluni prodotti, segnatamente tessili (in prosieguito: il «marchio fiore di cotone»).

Per diversi decenni precedenti tale registrazione, questo stesso segno figurativo (in prosieguito: il «segno fiore di cotone») è stato utilizzato da taluni fabbricanti di prodotti tessili realizzati con fibre di cotone per certificare la composizione e la qualità dei loro prodotti. Successivamente a detta registrazione, la VBB ha concluso contratti di licenza relativi al suo marchio fiore di cotone con le imprese che aderiscono a tale associazione. Tali imprese si impegnavano ad utilizzare detto marchio soltanto per prodotti fabbricati con fibre di cotone di buona qualità. Il rispetto di tale impegno poteva essere controllato dalla VBB.

La Gözze, gestita dal sig. Gözze, che non era membro della VBB e non rientrava fra i licenziatari di quest'ultima, realizzava prodotti tessili con fibre di cotone e vi apponeva il segno fiore di cotone da diversi decenni.

La VBB ha promosso un'azione per contraffazione nei confronti della Gözze e del sig. Gözze dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea competente, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) a causa della commercializzazione, da parte della Gözze, di asciugamani sui quali erano apposti cartellini pendenti. Nell'ambito di tale procedimento, la Gözze ha proposto una domanda riconvenzionale di nullità del marchio fiore di cotone a decorrere dal 22 maggio 2008 o, in subordine, di decadenza di tale marchio a partire dal 23 maggio 2013.

Con sentenza del 19 novembre 2014, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf) ha accolto il ricorso della VBB e ha respinto la domanda riconvenzionale della Gözze.

La Gözze ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di interrogare la Corte in via pregiudiziale.

Nella sua sentenza, la Corte precisa, in primo luogo, che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che l'apposizione di un marchio individuale dell'Unione europea, da parte del titolare o con il suo consenso, su taluni prodotti quale marchio di qualità non è un uso come marchio rientrante nella nozione di «uso effettivo» ai sensi di tale disposizione. L'apposizione del citato marchio costituisce tuttavia un uso effettivo in tal senso qualora garantisca anche, al tempo stesso, ai consumatori che tali prodotti provengono da un'unica impresa, sotto il controllo della quale tali prodotti sono fabbricati e alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità. In quest'ultima ipotesi, il titolare di tale marchio ha il diritto di vietare, in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, l'apposizione da parte di un terzo di un segno simile su prodotti identici, qualora tale apposizione generi un rischio di confusione per il pubblico.

In secondo luogo, la Corte rileva che l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che un marchio individuale non può essere dichiarato nullo, sulla base dell'applicazione congiunta di tali disposizioni, a causa del fatto che il titolare del marchio non garantisce, attraverso controlli di qualità periodici presso i suoi licenziatari, la conformità delle aspettative riguardo alla qualità che il pubblico associa a tale marchio.

In terzo e ultimo luogo, la Corte sottolinea che l'ambito di applicazione degli articoli da 66 a 74 del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea, relativi ai marchi collettivi dell'Unione europea, è esplicitamente limitato, secondo la formulazione dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento, ai marchi così designati all'atto del deposito. Tale delimitazione dell'applicabilità dei citati articoli deve essere rigorosamente rispettata, nei limiti in cui le norme introdotte da questi ultimi, come quelle previste dall'articolo 67 del citato regolamento relativamente al regolamento d'uso del marchio, vanno di pari passo, fin dalla domanda di registrazione, con detta designazione esplicita del marchio di cui si chiede la registrazione in quanto marchio collettivo. Un'applicazione per analogia di tali norme ai marchi individuali dell'Unione europea non è, pertanto, proponibile.

Pertanto, la Corte conclude che il regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che le sue disposizioni relative ai marchi collettivi dell'Unione europea non possono essere applicate per analogia ai marchi individuali dell'Unione europea.

Sentenza del 7 maggio 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, [EU:T:2025:446](#)

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell'Unione europea figurativo RTL – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Presentazione di fatti e prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Abuso del diritto»

Nella sua sentenza, il Tribunale riforma la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO. Esso chiarisce le questioni vertenti sul carattere abusivo di una domanda di decadenza, sull'esercizio da parte della commissione di ricorso dell'EUIPO del suo potere discrezionale per quanto riguarda il rifiuto di tener conto degli elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi ad essa al di fuori delle memorie previste dal regolamento delegato 2018/625 ⁹⁸, sull'uso effettivo di un marchio per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali da parte di un'impresa facente parte di un gruppo che fornisce, in particolare, servizi di diffusione di pubblicità e sull'incidenza della notorietà di un marchio sulla valutazione dell'uso effettivo di quest'ultimo per altri prodotti e servizi.

Dal 2016 la RTL Group Markenverwaltungs GmbH, ricorrente, è titolare del marchio dell'Unione europea figurativo RTL per vari prodotti e servizi ⁹⁹. Nel 2021 Marcella Örtl, interveniente, ha presentato una domanda di decadenza ¹⁰⁰ con la motivazione che tale marchio non era stato oggetto di un uso effettivo per tutti i prodotti e servizi per i quali era stato registrato per un periodo interrotto di cinque anni. La divisione di annullamento dell'EUIPO ha parzialmente accolto la domanda per taluni prodotti e servizi.

Investita di un ricorso proposto dalla ricorrente, la commissione di ricorso dell'EUIPO ha, da un lato, dichiarato ricevibile la domanda di decadenza e, dall'altro, parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento nella misura in cui quest'ultima aveva pronunciato la decadenza del marchio contestato in particolare per una sottocategoria di servizi «pubblicitari, di marketing e promozionali», ossia i servizi di «diffusione di pubblicità mediante televisione, radio e media elettronici», e ha respinto il ricorso per il resto ¹⁰¹. Con il suo ricorso proposto dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha chiesto l'annullamento o la riforma di tale decisione.

In primo luogo, il Tribunale osserva che i motivi di decadenza hanno ad oggetto la tutela dell'interesse generale ad essi sotteso, il che chiarisce per quale ragione non si richieda

⁹⁸ Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).

⁹⁹ Si trattava dei prodotti e dei servizi delle classi 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 e 45 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

¹⁰⁰ Sulla base dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001.

¹⁰¹ Gli altri prodotti e servizi per i quali la decisione della divisione di annullamento è stata annullata sono «dischi di archiviazione ottici», rientranti nella classe 9, e «servizi on-line di social networking; servizi di presentazione in società online», rientranti nella classe 45.

la dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del richiedente. Tale analisi è corroborata dal considerando 24 del regolamento 2017/1001 e dalla finalità dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, che è quella di offrire la possibilità di contestare un marchio dell'Unione europea che non sia stato oggetto di un uso effettivo, per un periodo determinato, alla più ampia gamma possibile di persone, senza esigere che esse dimostrino un interesse ad agire. Poiché una domanda di decadenza può essere presentata da «qualsiasi persona fisica o giuridica» a causa del mancato uso o dell'uso insufficiente di un marchio, la questione della possibile esistenza di un abuso di diritto non è pertinente ai fini dell'analisi dell'ammissibilità di una domanda di decadenza. Parimenti, né l'ammissibilità né la fondatezza di una domanda di decadenza sono subordinate alla buona fede del richiedente, poiché la decadenza per la mancata utilizzazione di un marchio durante il periodo di cinque anni è una conseguenza legale imposta dal regolamento 2017/1001 ¹⁰².

Sebbene la ricorrente invochi al riguardo il procedimento Sandra Pabst ¹⁰³, il Tribunale osserva che tale procedimento era caratterizzato da circostanze eccezionali, assenti nel presente procedimento. Contrariamente al procedimento Sandra Pabst, l'interveniente non è una società creata artificialmente al solo scopo di presentare più domande di decadenza. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che la domanda di decadenza nel caso di specie fosse destinata all'insuccesso e servisse quindi unicamente a far gravare su di essa un onere indebito o a metterle una qualsivoglia pressione. Al contrario, l'intenzione dell'interveniente di utilizzare un marchio atto a creare confusione con il marchio contestato dimostra l'effettivo interesse di quest'ultima a che il registro dei marchi sia aggiornato per quanto riguarda la portata del monopolio della ricorrente sul marchio contestato.

Pertanto, il Tribunale respinge l'allegazione della ricorrente relativa all'inaammissibilità della domanda di decadenza a causa dell'asserito carattere abusivo di quest'ultima.

In secondo luogo, il Tribunale ricorda la giurisprudenza relativa al potere discrezionale dell'EUIPO ai fini della presa in considerazione dei fatti e delle prove tardivamente dedotti o prodotti ¹⁰⁴ e sottolinea che tale presa in considerazione deve rappresentare il risultato di un esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale il cui controllo spetta al Tribunale.

Esso constata che, nel caso di specie, la ricorrente ha tardivamente prodotto osservazioni ed elementi di prova, cosicché la commissione di ricorso doveva esercitare il suo margine di discrezionalità al fine di decidere se occorre o meno prenderli in considerazione ai fini della decisione che essa era chiamata a emettere. Orbene, un tale esercizio obiettivo e motivato del potere discrezionale è carente nel caso di specie, in

¹⁰² V. articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e articolo 64, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

¹⁰³ Procedimento che ha dato luogo alla decisione della commissione di ricorso allargata del 1° febbraio 2020 (procedimento R 2445/2017-G; in prosieguo: il «procedimento Sandra Pabst»).

¹⁰⁴ Previsto all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e disciplinato dall'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

quanto la commissione di ricorso ha escluso tali elementi per il solo motivo che essi non erano stati presentati con una delle memorie di cui al regolamento delegato 2018/625¹⁰⁵, senza aver esaminato se le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento fossero soddisfatte. Invero, l'esame della ricevibilità delle osservazioni e degli elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso non può essere limitato ai fatti e alle prove presentati unitamente alle memorie di cui al regolamento delegato 2018/625, poiché una tale limitazione non risulta né dall'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 né dall'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625.

Di conseguenza, la commissione di ricorso è incorsa in un errore nell'escludere dal suo esame le osservazioni e gli elementi di prova tardivamente prodotti dalla ricorrente senza esercitare il potere discrezionale conferitole.

In terzo luogo, il Tribunale esamina se gli elementi di prova presentati dalla ricorrente, relativi alle attività delle società del gruppo al quale essa appartiene, consentano di dimostrare l'uso del marchio contestato non solo per la sottocategoria di servizi di diffusione di pubblicità, come rilevato dalla commissione di ricorso, ma anche, al di là di questa sola sottocategoria, per la categoria di servizi «pubblicitari, di marketing e promozionali» nel suo insieme.

Anzitutto, esso rileva che la ricorrente ha dimostrato che le società del gruppo al quale essa appartiene hanno fornito agli inserzionisti servizi relativi alla creazione e alla realizzazione delle pubblicità, in particolare televisive. Essa ha dunque presentato elementi di prova relativi a servizi implicanti un contributo creativo da parte di tali società nella progettazione delle pubblicità, i quali non si limitavano alla semplice diffusione di un contenuto pubblicitario creato da un terzo.

Esso ritiene poi che dagli elementi di prova presentati dalla ricorrente risulti che quest'ultima ha proposto agli inserzionisti i suoi servizi nello sviluppo delle strategie pubblicitarie nei media ad essa appartenenti, offrendo loro la possibilità di partecipare a operazioni promozionali create dal gruppo al quale essa appartiene.

Infine, esso dichiara che, in considerazione delle prove presentate, le società del gruppo al quale appartiene la ricorrente hanno fornito servizi di consulenza relativi alla commercializzazione della pubblicità televisiva, i quali rientrano nei servizi di consulenza e di sostegno specializzato a imprese che intendono promuovere i loro prodotti e servizi e sviluppare le loro strategie pubblicitarie.

In tali circostanze, il Tribunale ritiene che gli elementi di prova presentati dalla ricorrente dimostrino che il gruppo al quale essa appartiene ha fornito ai terzi, sotto il marchio contestato e durante il periodo di riferimento, servizi pubblicitari, di marketing e promozionali, i quali non si limitavano a una diffusione di pubblicità, ma miravano a

¹⁰⁵ Articoli 22, 24 e 26 del regolamento delegato 2018/625.

contribuire attivamente allo sviluppo di una strategia pubblicitaria di detti terzi. Pertanto, esso riforma la decisione impugnata respingendo la domanda di decadenza del marchio contestato per i servizi pubblicitari, di marketing e promozionali rientranti nella classe 35.

Da ultimo, il Tribunale precisa che la formulazione e la finalità dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 subordinano il mantenimento dei diritti collegati al marchio dell'Unione europea alla condizione che esso sia effettivamente utilizzato. Non sarebbe infatti giustificato il fatto che un marchio non utilizzato ostacoli la concorrenza e limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi. Inoltre, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno già dichiarato che le disposizioni relative alla protezione estesa conferita a un marchio dell'Unione europea che gode di notorietà nell'Unione perseguono un obiettivo diverso da quelle che impongono la prova dell'uso effettivo, cosicché occorre interpretare questi due tipi di disposizioni in modo autonomo. Pertanto, anche supponendo che il marchio contestato nel caso di specie goda di notorietà nel settore dei media, tale circostanza non consente, di per sé, di dimostrare l'esistenza di un uso effettivo di quest'ultimo per i prodotti e i servizi di cui trattasi. Peraltro, né il carattere unitario del marchio dell'Unione europea né il considerando 7 del regolamento delegato 2018/625, il quale verte solo su norme procedurali, possono essere utilmente invocati dalla ricorrente ai fini dell'interpretazione delle disposizioni sostanziali del regolamento 2017/1001.

Sentenza del 2 luglio 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1103/23, [EU:T:2025:659](#) ¹⁰⁶

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo TESTAROSSA – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]» – Uso da parte di terzi – Natura dell'uso – Consenso implicito del titolare del marchio – Prova dell'uso effettivo – Autoveicoli usati – Pezzi di ricambio e accessori»

Il Tribunale, statuendo in composizione ampliata, annulla la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO ¹⁰⁷ e si pronuncia sulla nozione di uso effettivo nel contesto della rivendita da parte di terzi di prodotti di seconda mano, recanti il marchio contestato, con il consenso implicito del titolare del marchio. Esso chiarisce così la giurisprudenza derivante dalla sentenza Ferrari ¹⁰⁸.

La Ferrari SpA, ricorrente, è titolare della registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo TESTAROSSA, segnatamente per veicoli ¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Impugnazione pendente (causa C-597/25 P).

¹⁰⁷ Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 agosto 2023 (procedimenti riuniti R 334/2017-5 e R 343/2017-5), come rettificata il 28 settembre 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

¹⁰⁸ Sentenza del 22 ottobre 2020, Ferrari (C-720/18 e C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

¹⁰⁹ Prodotti rientranti nella classe 12 ai sensi dell'Accordo di Nizza.

Il 7 settembre 2015 l'interveniente, sig. Kurt Hesse, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità degli effetti di tale registrazione internazionale ¹¹⁰. La divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di decadenza e l'ha respinta per le «automobili».

Sia l'interveniente che la ricorrente hanno proposto un ricorso di annullamento parziale contro tale decisione. La commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto il ricorso dell'interveniente e ha respinto quello della ricorrente, che è stata quindi dichiarata decaduta dai suoi diritti sul marchio contestato per tutti i prodotti. La ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale.

In primo luogo, il Tribunale si pronuncia sull'uso effettivo del marchio contestato per le automobili. Anzitutto, esso constata che, nel corso del periodo di riferimento, nessuna autovettura nuova è stata prodotta o immessa in commercio con il marchio contestato e che le automobili usate recanti il marchio contestato sono state commercializzate da concessionari o da distributori autorizzati. A tal riguardo, esso ricorda che, sebbene la rivendita, in quanto tale, di un prodotto di seconda mano recante un marchio non costituisca necessariamente un uso effettivo ¹¹¹, ciò non toglie che se il titolare del marchio contestato lo usa effettivamente in occasione della rivendita conformemente alla sua funzione essenziale, tale uso può essere considerato un «uso effettivo» di detto marchio. Una siffatta interpretazione è confermata dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, da cui risulta che un marchio può formare oggetto di un uso per prodotti già immessi in commercio con tale marchio, cosicché il suo titolare non può vietare a terzi un siffatto uso. Ciò non significa però che il titolare non possa fare uso egli stesso del suo marchio per tali prodotti. Ciò vale anche per l'uso del marchio da parte di terzi con il consenso del titolare, cosicché il titolare del marchio resta libero di dimostrare che detto marchio ha formato oggetto di un uso effettivo per prodotti di seconda mano venduti con tale marchio da terzi con il suo consenso.

Più avanti il Tribunale, pur rilevando che la ricorrente non ha prodotto elementi di prova, che attestino il suo consenso esplicito all'uso del marchio contestato da parte di terzi durante il periodo di riferimento, spiega che un siffatto consenso può altresì risultare implicitamente da circostanze e da elementi anteriori, concomitanti o posteriori all'uso da parte di un terzo del marchio. Ciò premesso, nell'ambito specifico dell'uso di un marchio per prodotti di seconda mano, un siffatto consenso implicito non può dedursi dal mero fatto che il titolare fosse a conoscenza dell'uso del marchio da parte di un terzo, ma richiede che il titolare sia coinvolto in tale uso. Peraltro, le circostanze e gli elementi pertinenti idonei a riflettere l'esistenza di un consenso implicito devono essere esaminati alla luce degli usi considerati giustificati nel settore economico interessato e delle caratteristiche del mercato.

¹¹⁰ Sulla base dell'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

¹¹¹ Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Pertanto, da un lato, il Tribunale ritiene che la vendita di un'autovettura di seconda mano del marchio contestato da parte di un concessionario o di un distributore autorizzato dal titolare di tale marchio, e non da parte di un terzo qualsiasi che non intrattenga alcun rapporto con quest'ultimo, costituisca un indizio del fatto che essa è effettuata con il consenso implicito di quest'ultimo. A tal riguardo, esso ricorda che l'uso del marchio di una società di produzione da parte di una società di distribuzione autorizzata dal titolare di tale marchio può essere riconosciuto come effettuato con il consenso di quest'ultimo, nei limiti in cui una siffatta autorizzazione stabilisca un nesso tra queste due società che presuppone che il titolare del marchio abbia autorizzato il concessionario o distributore autorizzato ad utilizzare il suo marchio. Questa valutazione è corroborata dagli usi considerati giustificati nel mercato automobilistico, nel quale un distributore o concessionario autorizzato dal costruttore è considerato autorizzato a commercializzare tutti i modelli di tale costruttore. Lo stesso vale per il mercato degli autoveicoli usati, nel quale si distinguono generalmente le vendite di autovetture di seconda mano effettuate da un terzo indipendente da quelle effettuate da un concessionario o da un distributore autorizzato.

Dall'altro lato, per quanto riguarda il servizio di certificazione fornito dalla ricorrente e diretto ad attestare, dietro corrispettivo, l'autenticità delle autovetture usate recanti il marchio contestato, il Tribunale ricorda che l'uso effettivo, da parte del suo titolare, di un marchio registrato per determinati prodotti, per servizi che si riferiscono direttamente ai prodotti già in commercio e che sono destinati a soddisfare le esigenze della clientela di tali prodotti, può costituire un «uso effettivo» di tale marchio. Nel caso di specie, il servizio di certificazione si riferisce direttamente alle vendite di autovetture usate del marchio contestato da parte di concessionari autorizzati e mira a soddisfare le esigenze della clientela di tali automobili, cosicché un siffatto uso può, costituire un «uso effettivo» di tale marchio. L'uso concomitante del marchio Ferrari e del marchio contestato nelle fatture di tale servizio è conforme alle consuetudini del mercato, dato che le automobili sono comunemente commercializzate sia con un marchio che designa il costruttore sia con un secondo marchio che designa il modello.

Infine, il Tribunale conclude che la ricorrente ha dimostrato di aver acconsentito, implicitamente, all'uso del marchio contestato da parte di terzi per «automobili».

In secondo luogo, il Tribunale esamina l'uso effettivo del marchio contestato per i pezzi di ricambio e accessori, che sono principalmente pezzi di seconda mano. Esso osserva, da un lato, che tale uso è stato fatto durante il periodo di riferimento da concessionari e distributori autorizzati e, dall'altro, che la ricorrente propone un servizio di certificazione che include una verifica dell'origine commerciale dei pezzi che compongono le automobili usate del marchio contestato. Pertanto, la ricorrente ha dimostrato di aver acconsentito, implicitamente, all'uso, da parte di terzi, del marchio contestato per pezzi di ricambio e accessori. Inoltre, il Tribunale constata che la commissione di ricorso non ha sufficientemente considerato il fatto che le vendite dei pezzi di ricambio e degli accessori effettuate da concessionari autorizzati riguardavano segnatamente pezzi

originali designati specificamente dal marchio contestato. Per tali motivi, esso ritiene che le valutazioni della commissione di ricorso siano viziate da errori.

Infine, il Tribunale rileva che l'uso del marchio contestato per i pezzi di ricambio e gli accessori può costituire un uso di quest'ultimo anche per le «automobili». Infatti, occorre ritenere che un marchio registrato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono ha formato oggetto di un uso effettivo per l'insieme dei prodotti rientranti in tale categoria e per i pezzi di ricambio che li compongono, se esso ha formato oggetto di un siffatto uso solo per alcuni di tali prodotti, o solamente per i pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti, a meno che non risulti che il consumatore li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato. Nel caso di specie, la commissione di ricorso non ha tuttavia esaminato tali elementi e non ha constatato che tali pezzi di ricambio e accessori costituivano una sottocategoria autonoma rispetto alle automobili cosicché la prova dell'uso dei primi sarebbe irrilevante per le seconde. Da un lato, la commissione di ricorso si è limitata a rilevare l'esistenza di una sproporzione di valore economico tra i pezzi di ricambio e gli accessori e le automobili, senza tener conto della giurisprudenza secondo la quale il criterio della finalità o della destinazione è fondamentale ai fini della definizione di una sottocategoria di prodotti o di servizi. Dall'altro, essa ha considerato che il pubblico di riferimento non riterrebbe che i produttori dei pezzi di ricambio e degli accessori abbiano la capacità tecnica di costruire automobili. Orbene, il Tribunale rileva che una siffatta regola generale, secondo la quale il pubblico considererebbe necessariamente che le automobili e i pezzi di ricambio e gli accessori provengono da due costruttori diversi, non è dimostrata, fermo restando che un certo numero di pezzi di ricambio e accessori sono prodotti dagli stessi costruttori di automobili. Pertanto, la decisione impugnata è viziata da errori anche sotto questo profilo.

Sentenza del 2 luglio 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1104/23, [EU:T:2025:660](#)

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di decadenza – Registrazione internazionale che designa l'Unione europea – Marchio denominativo TESTAROSSA – Uso effettivo del marchio – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] – Uso da parte di terzi – Natura dell'uso – Consenso implicito del titolare del marchio – Prova dell'uso effettivo – Modellini di veicoli terrestri a motore (giocattoli)»

Il Tribunale, statuendo in composizione ampliata, annulla parzialmente la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO ¹¹² e si pronuncia sulla nozione di uso effettivo nel contesto dell'uso di un marchio da parte di terzi con il consenso implicito del titolare di tale marchio. Esso chiarisce in particolare la giurisprudenza derivante dalla sentenza

¹¹² Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 agosto 2023 (procedimento R 887/2016-5).

Opel ¹¹³ e precisa le condizioni in cui l'uso effettivo di un marchio può essere dimostrato qualora gli usi del settore e del mercato di cui trattasi consentano, a determinate condizioni, l'uso del marchio registrato da parte di taluni operatori al fine di descrivere i prodotti di cui trattasi.

La Ferrari SpA, ricorrente, è titolare della registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo TESTAROSSA per, in particolare, modellini di veicoli e giocattoli ¹¹⁴. Il 14 novembre 2014 l'interveniente, sig. Kurt Hesse, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità degli effetti di tale registrazione internazionale ¹¹⁵. La divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di decadenza e l'ha respinta per i «modellini di veicoli terrestri a motore (giocattoli)».

Sia l'interveniente che la ricorrente hanno proposto un ricorso di annullamento parziale contro tale decisione. La commissione di ricorso dell'EUIPO ha accolto il ricorso dell'interveniente e ha respinto quello della ricorrente, che è stata quindi dichiarata decaduta dai diritti sul marchio contestato per tutti i prodotti. La ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento di tale decisione dinanzi al Tribunale.

In via preliminare, il Tribunale sottolinea che l'apposizione da parte di un terzo di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli su modellini di veicoli può essere vietata solo se pregiudica o può pregiudicare le funzioni di tale marchio, il che deve essere valutato secondo le caratteristiche del mercato dei modellini di veicoli. Tale mercato è caratterizzato dalla coesistenza, da un lato, di fabbricanti di giocattoli indipendenti, che utilizzano marchi registrati per automobili come semplici indicazioni che un modellino è una riproduzione fedele di un modello di autovettura reale e, dall'altro, di modellini di veicoli prodotti e commercializzati dai titolari dei marchi registrati o da imprese ad essi economicamente collegate, mediante una licenza. Il pubblico di riferimento è quindi abituato ad essere esposto a modellini di veicoli, con o senza licenza del costruttore automobilistico, e a distinguerli in funzione delle informazioni figuranti sui loro imballaggi. Così, il Tribunale indica che un terzo può utilizzare un siffatto marchio senza il consenso del suo titolare, a condizione che l'uso che ne fa su un modellino di veicolo si limiti ad indicare al pubblico di riferimento che detto modellino è una riproduzione fedele di un vero e proprio modello di automobile. Per contro, qualora l'uso del marchio da parte di un terzo faccia riferimento, ad esempio, ad un accordo di licenza concluso con il titolare di tale marchio, esso sarà percepito come un'indicazione che tali prodotti provengono dal costruttore automobilistico o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo. In un'ipotesi del genere, il titolare del marchio può legittimamente opporsi a un siffatto uso se è stato effettuato senza il suo consenso.

¹¹³ Sentenza del 25 gennaio 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

¹¹⁴ Prodotti rientranti nella classe 28 ai sensi dell'accordo di Nizza.

¹¹⁵ Sulla base dell'articolo 158, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

Per quanto riguarda il caso di specie, in primo luogo, il Tribunale esamina se l'uso del marchio da parte dei terzi sia conforme alla funzione essenziale di quest'ultimo. Esso rileva che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente consistono in particolare in svariati cataloghi e fotografie di modellini, sui quali figurano il marchio contestato, marchi di terzi, ma anche la dicitura «prodotto ufficiale con licenza Ferrari». A tal riguardo, esso constata che tali indicazioni consentono al pubblico di riferimento di comprendere che tali modellini sono fabbricati da un terzo su licenza della ricorrente, sebbene il marchio contestato sia apposto accanto a marchi di terzi. Pertanto, un siffatto uso del marchio contestato è conforme alla funzione essenziale di quest'ultimo, che consiste nel garantire ai consumatori l'origine commerciale dei prodotti. Il fatto che i modellini di veicoli recanti il marchio contestato siano commercializzati da imprese diverse e che la loro qualità e il loro prezzo siano diversi non consente di rimettere in discussione tale conclusione. Parimenti, poco importa che le menzioni «prodotto ufficiale con licenza Ferrari» non facciano riferimento al marchio contestato, poiché il nesso tra l'uso del marchio Ferrari e il marchio contestato sulle confezioni e sui cataloghi è conforme agli usi del mercato di cui trattasi. Infatti, il Tribunale rileva che, sul mercato delle automobili, le autovetture sono commercializzate sia con un primo marchio che designa il loro costruttore sia con un secondo marchio che designa il loro modello e che tali considerazioni sono altresì pertinenti per il mercato dei modellini di veicoli. Peraltro, l'assenza dei simboli «®» o «TM» accanto al marchio contestato non altera la capacità di tale marchio di svolgere la sua funzione essenziale. Alla luce di quanto precede, il Tribunale considera che il marchio contestato è stato utilizzato, durante il periodo di riferimento, per modellini di veicoli, conformemente alla sua funzione essenziale.

In secondo luogo, il Tribunale esamina se l'uso del marchio contestato da parte dei terzi sia stato fatto con il consenso del titolare. Esso osserva che gli estratti di contratti di licenza prodotti dalla ricorrente non contengono l'elenco dei marchi oggetto di detti contratti, sicché detti estratti non consentono di dimostrare che la ricorrente abbia espressamente acconsentito all'uso del suo marchio da parte di tali terzi. Tuttavia, esso sottolinea che il consenso del titolare all'uso del marchio da parte di terzi può anche risultare in modo implicito da circostanze ed elementi anteriori, concomitanti o posteriori a tale uso, i quali devono essere esaminati alla luce degli usi considerati giustificati nel settore economico interessato.

Infatti, sotto un primo profilo, il Tribunale indica che, nell'ambito specifico del mercato in questione, il consenso implicito del titolare del marchio contestato deriva dal fatto che quest'ultimo era al corrente dell'uso del suo marchio da parte di terzi e non vi si è opposto, e ritiene che ciò sia quanto è accaduto nel caso di specie. Sotto un secondo profilo, esso precisa che l'uso del marchio di una società di produzione da parte di un'altra società che commercializza i prodotti di cui trattasi come prodotti «ufficiali» su licenza della prima società può essere riconosciuto come fatto con il consenso del titolare di tale marchio, nei limiti in cui un siffatto uso stabilisce un nesso tra queste due società che presuppone che quest'ultimo abbia autorizzato l'uso dei suoi marchi da parte della società in questione. Sotto un terzo profilo, esso considera che, presentando

fatture e buoni d'ordine emessi da terzi per la vendita di modellini di veicoli recanti il marchio contestato al fine di dimostrare l'uso effettivo, la ricorrente sostiene implicitamente che tale uso è stato fatto con il suo consenso. Di conseguenza, il Tribunale considera che la ricorrente ha acconsentito implicitamente all'uso del marchio contestato da parte di terzi per i prodotti in questione.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale annulla la decisione della commissione di ricorso nella parte in cui è stata pronunciata la decadenza del marchio contestato per i modellini di veicoli.

3. Marchio collettivo

Sentenza del 12 dicembre 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO, C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#)

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articoli 15 e 66 – Uso effettivo di un marchio collettivo dell'Unione europea – Marchio relativo a un sistema di raccolta e di recupero di rifiuti di imballaggio – Apposizione sull'imballaggio dei prodotti per i quali il marchio è registrato»

Con la presente sentenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale ¹¹⁶ a motivo di un errore di diritto da questo commesso nell'applicazione della nozione di «uso effettivo» ad un marchio collettivo dell'Unione europea.

Nel caso di specie, la ricorrente, Der Grüne Punkt, aveva ottenuto la registrazione del marchio collettivo figurativo raffigurante un cerchio con due frecce, relativo a un sistema di raccolta e di recupero di rifiuti di imballaggio. A seguito di una domanda di decadenza, l'EUIPO aveva parzialmente accolto detta domanda, per il motivo che il marchio in questione non era stato oggetto di un uso effettivo per tutti i prodotti per i quali era stato registrato, ad eccezione dei prodotti costituiti da imballaggi.

Il ricorso di annullamento avverso la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO, presentato dalla ricorrente, è stato respinto dal Tribunale.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente ha fatto valere che il Tribunale aveva frainteso l'interpretazione della nozione di «uso effettivo» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e aveva ommesso di tenere in debito conto di talune caratteristiche dei marchi collettivi, enunciate all'articolo 66 di tale regolamento.

Innanzitutto, la Corte ricorda che la funzione essenziale di un marchio collettivo consiste nel distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese. Pertanto, a differenza di un marchio individuale, un marchio

¹¹⁶ Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 dicembre 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Rappresentazione di un cerchio con due frecce) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

collettivo non ha la funzione di indicare al consumatore quale sia «l'identità di origine» dei prodotti o dei servizi per i quali esso è registrato. A tal riguardo, la Corte ha rilevato che l'articolo 66 del regolamento n. 207/2009 non richiede affatto che i fabbricanti, i produttori, i prestatori di servizi o i commercianti che si affiliano al titolare dell'associazione di un marchio collettivo facciano parte di uno stesso gruppo di società che produce o fornisce prodotti o servizi sotto un unico centro di controllo. Inoltre, la Corte ha constatato che i marchi collettivi fanno parte, come i marchi individuali, dell'ambito del commercio. Per poter essere qualificato come «effettivo» ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il loro uso deve pertanto perseguire concretamente l'obiettivo delle imprese interessate di creare o di conservare uno sbocco per i loro prodotti e servizi.

Di seguito, la Corte conclude che un marchio collettivo è oggetto di un uso conforme alla sua funzione essenziale a partire dal momento in cui esso consente al consumatore di comprendere che i prodotti o servizi in questione provengono da società che sono affiliate all'associazione, titolare del marchio, e di distinguere così tali prodotti o servizi da quelli provenienti da società che non lo sono. Nel caso di specie, la Corte ha osservato che dalle constatazioni effettuate dal Tribunale risultava che il marchio collettivo era utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, tenuto conto del fatto che il produttore o il distributore dei prodotti controversi faceva parte del sistema di accordo di licenza della ricorrente.

Infine, la Corte rileva che la verifica del carattere effettivo dell'uso del marchio di cui trattasi doveva essere effettuata valutando, in particolare, gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o per i servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio. A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il Tribunale non ha applicato i suddetti criteri al caso in esame. In particolare, la Corte ha considerato che il Tribunale era tenuto ad esaminare se l'uso debitamente dimostrato nel caso di specie, vale a dire l'apposizione del marchio in questione sulle confezioni dei prodotti delle imprese affiliate al sistema di raccolta locale e di smaltimento ecologico dei rifiuti di imballaggio, fosse considerato, nei settori economici interessati, giustificato al fine di conservare o di creare quote di mercato per taluni prodotti. Secondo la Corte, non si può escludere che l'indicazione sull'imballaggio di prodotti di consumo quotidiano, da parte del fabbricante o del distributore, dell'affiliazione a un siffatto sistema di riciclaggio possa influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori e, in tal modo, contribuire alla conservazione o alla creazione di quote di mercato relative a tali prodotti.

Considerando che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nell'applicazione della nozione di «uso effettivo», la Corte ha annullato la sentenza impugnata nonché la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO.

4. Marchio di certificazione

Sentenza del 11 aprile 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, [EU:C:2019:317](#)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchi – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1 – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Diritti conferiti dal marchio – Marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito»

La ÖKO-Test Verlag è un'impresa che valuta, mediante test di prestazione e di conformità, determinati prodotti, per poi informare il pubblico in merito ai risultati di tali valutazioni. Essa vende una rivista che viene distribuita in Germania e che contiene, oltre ad informazioni generali destinate ai consumatori, i risultati suddetti.

A partire dall'anno 2012, la ÖKO-Test Verlag è titolare di un marchio dell'Unione europea, costituito da un segno che raffigura un sigillo destinato a presentare il risultato dei test ai quali sono stati sottoposti determinati prodotti (in prosieguo: il «sigillo di test eseguito»). Detta società è inoltre titolare di un marchio nazionale costituito dal medesimo sigillo di test eseguito. Tali marchi (in prosieguo denominati, congiuntamente: i «marchi ÖKO-TEST») sono registrati, segnatamente, per prodotti di stampa e per servizi consistenti nella realizzazione di test nonché nella fornitura di informazioni e consulenze ai consumatori.

La ÖKO-Test Verlag seleziona i prodotti che desidera testare e li valuta sulla base di parametri scientifici che sono anch'essi frutto di una sua scelta, senza chiedere il consenso dei produttori. Essa pubblica poi i risultati di tali test nella propria rivista.

La Dr. Liebe è un'impresa che produce e commercializza dentifrici, in particolare della gamma «Aminomed». Tra i dentifrici di questa gamma, il prodotto «Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme» è stato testato, nel corso dell'anno 2005, dalla ÖKO-Test Verlag ed ha ottenuto la valutazione «sehr gut» («molto buono»). Nel corso del medesimo anno, la Dr. Liebe ha concluso un contratto di licenza con la ÖKO-Test Verlag.

Nel corso dell'anno 2014, la ÖKO-Test Verlag ha avuto notizia della commercializzazione, da parte della Dr. Liebe, di uno dei prodotti di quest'ultima con un confezionamento che riprendeva il marchio ÖKO-Test.

La KO-Test Verlag ha proposto un'azione per contraffazione contro la Dr. Liebe dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf, Germania), facendo valere che la Dr. Liebe non era autorizzata ad utilizzare, durante l'anno 2014, i marchi ÖKO-TEST sulla base del contratto di licenza concluso nel 2005, dato che, in particolare, un nuovo test comportante nuovi parametri di valutazione per dei dentifrici era stato pubblicato nel corso dell'anno 2008 e che, inoltre, il prodotto della Dr. Liebe non corrispondeva più al prodotto che era stato sottoposto al test effettuato durante l'anno 2005, essendo stati modificati la sua denominazione, la sua descrizione e il suo imballaggio.

Il giudice suddetto ha condannato la Dr. Liebe, ingiungendole di cessare l'uso del sigillo di test eseguito per prodotti della gamma «Aminomed», di ritirare i prodotti in questione dal commercio e di distruggerli. La Dr. Liebe avrebbe arrecato pregiudizio ai marchi ÖKO-TEST, avendo fatto uso del sigillo di test eseguito per i servizi «informazioni e consulenza ai consumatori», che rientrano tra i servizi per i quali tali marchi sono registrati.

La Dr. Liebe ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) (in prosieguo: il «giudice del rinvio»). La ÖKO-Test Verlag ha, per parte sua, proposto un appello incidentale, chiedendo di estendere la decisione del giudice di primo grado all'uso, effettuato dalla Dr. Liebe, di alcuni segni verbali e figurativi che non sono stati registrati come marchi ma che sarebbero identici ai marchi ÖKO-TEST.

Il giudice del rinvio ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse giustamente considerato che il contratto di licenza in questione fosse scaduto prima del 2014. Detto giudice ne ha dedotto che la Dr. Liebe ha usato, nel commercio e senza il consenso della ÖKO-Test Verlag, un segno identico o simile ai marchi ÖKO-TEST. Per contro, sarebbe stato incerto se la ÖKO-Test Verlag potesse avvalersi del proprio diritto esclusivo, previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, nei confronti della Dr. Liebe. Infatti, il segno identico o simile ai marchi ÖKO-TEST sarebbe stato apposto dalla Dr. Liebe su prodotti che non sarebbero né identici né simili a quelli per i quali i marchi ÖKO-TEST sono registrati. Inoltre, sarebbe possibile ritenere che tale segno non sia stato utilizzato «come marchio».

Detto giudice nutreva quindi dei dubbi riguardo all'approccio seguito dal giudice di primo grado, che ha equiparato l'uso, da parte della Dr. Liebe, del segno identico o simile ai marchi ÖKO-TEST ad un uso per i servizi per i quali tali marchi sono registrati. Il giudice del rinvio si interroga, inoltre, in merito alla portata dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre varie questioni pregiudiziali.

In primo luogo, la Corte ricorda che l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95 debbano essere interpretati nel senso che essi non attribuiscono al titolare di un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili ai prodotti o ai servizi per i quali tale marchio è registrato.

A tale riguardo, essa rileva, sotto un primo profilo, che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, contemplano l'ipotesi cosiddetta di «duplice identità», in cui l'uso da parte di un terzo di

un segno identico al marchio viene effettuato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato. Per contro, l'espressione «per prodotti o servizi» non riguarda, in via di principio, i prodotti o i servizi del titolare del marchio, i quali rientrano, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, nell'espressione «quelli per cui esso è stato registrato». Tuttavia, può eccezionalmente ricadere nell'ambito delle suddette disposizioni l'uso del segno effettuato dal terzo per identificare i prodotti del titolare del marchio qualora tali prodotti costituiscano l'oggetto stesso di servizi forniti da questo terzo. Infatti, in un simile caso, il segno in questione viene utilizzato per identificare la provenienza dei prodotti che costituiscono l'oggetto dei servizi di cui sopra ed esiste un nesso specifico e indissolubile tra i prodotti corredati del marchio e tali servizi.

Sotto un secondo profilo, la Corte sottolinea che dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, che concedono al titolare del marchio una protezione specifica contro l'uso, da parte di terzi, di segni identici o simili al marchio ingeneranti un rischio di confusione per il pubblico, risulta che la protezione summenzionata concessa al titolare del marchio è riservata ai soli casi in cui esista un'identità od una somiglianza non soltanto tra il segno utilizzato dal terzo e il marchio, ma anche tra i prodotti o i servizi contraddistinti da tale segno, da un lato, e quelli contrassegnati dal marchio, dall'altro. Pertanto, al pari dell'espressione «per prodotti o servizi», contenuta all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, i termini «prodotti o servizi contraddistinti dal segno», contenuti al paragrafo 1, lettera b), degli articoli sopra citati riguardano, in linea di principio, i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo. In caso di assenza di somiglianza tra i prodotti o i servizi del terzo e quelli per i quali il marchio è registrato, la protezione concessa dalle disposizioni di cui sopra non è destinata a trovare applicazione.

In secondo luogo, la Corte precisa che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che essi attribuiscono al titolare di un marchio individuale notorio, costituito da un sigillo di test eseguito, il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili a quelli per i quali tale marchio è registrato, purché sia acclarato che, mediante l'apposizione suddetta, tale terzo trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del medesimo marchio oppure arreca pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà, e che il terzo di cui sopra non ha, in questo caso, dimostrato l'esistenza di un «giusto motivo», ai sensi delle disposizioni summenzionate, a sostegno di un'apposizione siffatta. Infatti, le suddette disposizioni stabiliscono la portata della protezione che è riconosciuta ai titolari di marchi notori. Dette disposizioni attribuiscono ai titolari di marchi siffatti il diritto di vietare a qualsiasi terzo di far uso senza giusto motivo, nel commercio e senza il consenso del titolare stesso, di un segno identico o simile – indipendentemente dal fatto che ciò avvenga per prodotti o servizi simili o per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali detti marchi sono registrati –,

qualora l'uso in questione tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi o arrechi pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà. L'esercizio di tale diritto di divieto non presuppone l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico interessato. Orbene, spetterà al giudice del rinvio verificare se l'apposizione, da parte della Dr. Liebe, del segno identico o simile ai marchi ÖKO-TEST sui propri prodotti abbia permesso a tale impresa di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi o abbia arrecato pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà. Qualora detto giudice dovesse constatare il realizzarsi di un'ipotesi siffatta, esso sarebbe altresì tenuto ad esaminare se la Dr. Liebe abbia dimostrato, nella specie, l'esistenza di un «giusto motivo», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95, per l'apposizione di tale segno sui prodotti in questione. Infatti, in quest'ultimo caso, occorrerebbe concludere che la ÖKO-TEST Verlag non ha il diritto di vietare tale uso sulla base di dette disposizioni.



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Direzione della Ricerca e documentazione

Gennaio 2026