

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI  
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA**

**UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA  
PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
(EUIPO)**

**Parte C**

**Opposizione**

**Sezione 5**

**Marchi che godono di notorietà (articolo 8,  
paragrafo 5, RMUE)**

## Indice

|                                                                                                                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1 Introduzione.....</b>                                                                                                                                           | <b>1243</b> |
| <b>1.1 Scopo dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE.....</b>                                                                                                             | <b>1243</b> |
| <b>1.2 Quadro giuridico.....</b>                                                                                                                                     | <b>1244</b> |
| <b>2 Ambito di applicazione.....</b>                                                                                                                                 | <b>1244</b> |
| <b>2.1 Applicabilità ai marchi registrati.....</b>                                                                                                                   | <b>1245</b> |
| 2.1.1 Il requisito della registrazione.....                                                                                                                          | 1245        |
| 2.1.2 Relazione tra marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE) e marchi notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE)..... | 1245        |
| <b>2.2 Applicabilità a prodotti e servizi simili e identici.....</b>                                                                                                 | <b>1247</b> |
| <b>3 Presupposti per l'applicazione.....</b>                                                                                                                         | <b>1248</b> |
| <b>3.1 Marchio anteriore che gode di notorietà.....</b>                                                                                                              | <b>1248</b> |
| 3.1.1 Natura della notorietà.....                                                                                                                                    | 1248        |
| 3.1.2 Portata della notorietà.....                                                                                                                                   | 1250        |
| 3.1.2.1 Grado di riconoscimento.....                                                                                                                                 | 1250        |
| 3.1.2.2 Pubblico di riferimento.....                                                                                                                                 | 1251        |
| 3.1.2.3 Prodotti e servizi tutelati.....                                                                                                                             | 1254        |
| 3.1.2.4 Territorio di riferimento.....                                                                                                                               | 1255        |
| 3.1.2.5 Momento rilevante.....                                                                                                                                       | 1257        |
| 3.1.2.6 Notorietà acquisita in quanto parte di un altro marchio.....                                                                                                 | 1260        |
| 3.1.3 Valutazione della notorietà – Elementi rilevanti.....                                                                                                          | 1263        |
| 3.1.3.1 Conoscenza del marchio.....                                                                                                                                  | 1264        |
| 3.1.3.2 Quota di mercato.....                                                                                                                                        | 1266        |
| 3.1.3.3 Intensità dell'uso.....                                                                                                                                      | 1268        |
| 3.1.3.4 Portata geografica dell'uso.....                                                                                                                             | 1271        |
| 3.1.3.5 Durata dell'uso.....                                                                                                                                         | 1272        |
| 3.1.3.6 Attività promozionali.....                                                                                                                                   | 1273        |
| 3.1.3.7 Altri fattori.....                                                                                                                                           | 1275        |
| 3.1.4 Prova della notorietà.....                                                                                                                                     | 1277        |
| 3.1.4.1 Livello di prova richiesto.....                                                                                                                              | 1277        |
| 3.1.4.2 Onere della prova.....                                                                                                                                       | 1277        |
| 3.1.4.3 Valutazione delle prove.....                                                                                                                                 | 1278        |
| 3.1.4.4 Mezzi probatori.....                                                                                                                                         | 1279        |
| <b>3.2 Somiglianza dei segni.....</b>                                                                                                                                | <b>1290</b> |

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>3.3 Associazione fra i segni.....</b>                                          | <b>1293</b> |
| <b>3.4 Rischio di violazione .....</b>                                            | <b>1299</b> |
| 3.4.1 Oggetto della tutela.....                                                   | 1299        |
| 3.4.2 Valutazione del rischio di violazione.....                                  | 1300        |
| 3.4.3 Forme di violazione.....                                                    | 1300        |
| 3.4.3.1 Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà..... | 1301        |
| 3.4.3.2 Pregiudizio arrecato al carattere distintivo.....                         | 1310        |
| 3.4.3.3 Pregiudizio arrecato alla notorietà.....                                  | 1317        |
| 3.4.4 Prova del rischio di violazione.....                                        | 1323        |
| <b>3.5 Uso senza giusto motivo.....</b>                                           | <b>1324</b> |
| 3.5.1 Esempi di giusto motivo.....                                                | 1325        |
| 3.5.1.1 Giusto motivo accolto.....                                                | 1325        |
| 3.5.1.2 Giusto motivo non accolto.....                                            | 1326        |

## 1 Introduzione

### 1.1 Scopo dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE

Mentre, ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera a\), RMUE](#), la doppia identità di segni e prodotti o servizi e, ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), il rischio di confusione sono i presupposti necessari per la protezione di un marchio registrato, l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), non presuppone né l'identità o somiglianza di prodotti o servizi né il rischio di confusione, bensì conferisce la tutela concessa ai marchi registrati non solo per prodotti o servizi identici o simili, ma anche in relazione a prodotti o servizi dissimili che non comportano rischio di confusione, purché i segni siano identici o simili, il marchio anteriore goda di notorietà e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto consentirebbe di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e744-1-1>

Il fondamento logico dell'estensione della tutela ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), risiede nella considerazione che la funzione e il valore di un marchio non sono limitati all'indicazione dell'origine. Un marchio può anche trasmettere messaggi diversi da una mera indicazione dell'origine di prodotti e servizi, come una promessa o una garanzia di qualità o una certa immagine, ad esempio, di lusso, stile di vita, esclusività, ecc. («funzione pubblicitaria») (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378). I titolari di marchi spesso investono grandi somme di denaro e sforzi per creare una determinata immagine associata al proprio marchio che gli conferisce un valore economico spesso significativo, indipendente da quello dei prodotti e servizi per i quali è registrato.

L'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) è inteso a tutelare questa funzione pubblicitaria e l'investimento effettuato per creare una determinata immagine di marca, garantendo la tutela di marchi che godono di notorietà a prescindere dalla somiglianza dei prodotti o servizi e dal rischio di confusione, purché si possa dimostrare che l'uso senza giusto motivo della domanda di marchio contestata possa consentire di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Di conseguenza, l'obiettivo principale dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) non è la tutela del pubblico nei confronti della confusione in merito all'origine, bensì la tutela del titolare del marchio nei confronti dell'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio che ha richiesto notevoli investimenti o nei confronti del pregiudizio recato al suo carattere distintivo o alla sua notorietà.

## 1.2 Quadro giuridico

L'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore registrato ai sensi del [paragrafo 2](#), la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa:

«se il marchio è identico o simile al marchio anteriore, a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si richiede la registrazione siano identici, simili, o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio UE anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

La stessa formulazione si rinviene nelle disposizioni parallele della **direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa**, (nel prosieguo «[DM](#)»), in particolare nell'[articolo 5, paragrafo 3, lettera a\), DM](#).

La formulazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), è inoltre molto simile a quella utilizzata nell'[articolo 9, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#) and [articolo 10, paragrafo 2, lettera c\), DM](#), ossia le disposizioni che stabiliscono i diritti esclusivi che il marchio conferisce al suo titolare, con una leggera differenza attinente al modo in cui tali diritti esclusivi fanno riferimento al requisito del pregiudizio arrecato: mentre l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), fa uso di una formulazione ipotetica, in quanto si applica nel caso in cui l'uso del marchio richiesto «**possa trarre** indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore **o recare** pregiudizio agli stessi», l'[articolo 9, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#), e l'[articolo 10, paragrafo 2, lettera c\), DM](#) recitano «consente di **trarre** indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa **o reca** pregiudizio agli stessi». La ragione di questa differenza è che, nel primo caso, cioè quello dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), è in questione una registrabilità del marchio che potrebbe dover essere decisa senza che sia stato fatto alcun uso del marchio posteriore, mentre nel secondo caso è in questione il divieto dell'uso. Gli effetti di questa differenza sul tipo di prove prescritte per dimostrare il pregiudizio arrecato in entrambe le ipotesi sono presi in esame al [punto 3.4](#) che segue.

## 2 Ambito di applicazione

La precedente formulazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), che era applicabile fino al 23/03/2016, ha dato adito a controversie per quanto riguarda la sua applicabilità limitata a) ai marchi anteriori registrati e b) ai prodotti e servizi dissimili. Poiché si trattava di questioni direttamente connesse con l'ambito di applicazione della norma, occorreva chiarire il punto se fosse possibile applicare l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#)

anche a) ai marchi non registrati/notoriamente conosciuti e b) a prodotti e a servizi simili.

## 2.1 Applicabilità ai marchi registrati

### 2.1.1 Il requisito della registrazione

In base alla chiara formulazione della versione attuale dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), come presentato dal [regolamento modificativo \(EU\) 2015/2424](#), questa norma protegge un «marchio anteriore registrato». Anche se il requisito della registrazione non era espressamente menzionato nella precedente versione della norma, l'Ufficio lo ha interpretato in questo modo poiché, secondo la sua formulazione, l'applicabilità della disposizione era indirettamente, ma chiaramente, ristretta a **marchi anteriori registrati**, proibendo la registrazione nel caso in cui [la domanda] sia identica o simile al marchio anteriore registrato e sia registrato per prodotti e servizi che non sono simili a quelli per cui il **marchio anteriore era registrato**. Ne segue che l'esistenza di una **registrazione precedente** è sempre stata una **condizione necessaria** per l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) e che, di conseguenza, il riferimento all'[articolo 8, paragrafo 2, RMUE](#) dev'essere limitato alle registrazioni precedenti e alle domande precedenti, fatta salva la loro registrazione (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

### 2.1.2 Relazione tra marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE) e marchi notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c), RMUE)

Il requisito della **registrazione** funge da linea di demarcazione tra l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), e l'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#). Tuttavia, né l'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#) né l'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi sanciscono espressamente che il marchio notoriamente conosciuto debba essere un marchio non registrato. Il motivo del principio per cui queste disposizioni coprono solo i marchi non registrati deriva indirettamente dallo spirito e dalla *ratio legis* delle stesse.

Per quanto concerne la convenzione di Parigi, il disposto dell'articolo 6 *bis*, introdotto per la prima volta nella convenzione nel 1925, aveva la finalità di impedire la registrazione e l'uso di un marchio suscettibile di creare confusione con un altro marchio già molto noto nel paese della registrazione, anche dove quest'ultimo marchio notoriamente conosciuto non fosse protetto da registrazione in tale paese, o non lo fosse ancora.

Per quanto concerne l'RMUE, l'intento era quello di colmare una lacuna giuridica, poiché l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) protegge solo i marchi dell'Unione europea registrati. In assenza dell'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#), i marchi non registrati che godono di notorietà sarebbero rimasti privi di tutela (tranne per quanto previsto dall'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#)). Al fine di colmare questa lacuna giuridica, l'RMUE ha previsto la tutela di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6 *bis* della

convenzione di Parigi, redatto principalmente per garantire la protezione a marchi non registrati notoriamente conosciuti.

Di conseguenza, da un lato, i **marchi notoriamente conosciuti** che **non sono registrati** nel territorio di riferimento non possono godere della tutela ex [articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) nei confronti di prodotti dissimili. Essi possono ottenere tutela solo nei confronti di **prodotti identici o simili** se esiste un rischio di confusione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), a cui l'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#) fa rinvio per la determinazione dell'ambito della tutela. Fermo restando, tuttavia, che i marchi notoriamente conosciuti, nei limiti in cui non siano registrati, siano protetti anche in forza dell'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#). Pertanto, se il diritto nazionale pertinente riconosce loro una tutela contro prodotti e servizi dissimili, tale tutela aggiuntiva può essere fatta valere anche in base all'[articolo 8, paragrafo 4, RMUE](#).

Dall'altro lato, se i marchi notoriamente conosciuti sono stati **registrati**, come MUEo come marchi nazionali in uno Stato membro, **possono essere fatti valere in base all'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#)**, ma solo se **soddisfano anche i requisiti relativi alla notorietà**.

Sebbene i termini «notoriamente conosciuti» (espressione tradizionale, utilizzata nell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi) e «notorietà» indichino concetti giuridici distinti, vi è tra di essi una **sostanziale sovrapposizione**, come si evince dal raffronto tra i modi in cui i marchi notoriamente conosciuti sono definiti nelle raccomandazioni OMPI relative alle disposizioni per la protezione dei marchi notoriamente conosciuti e quello in cui viene descritta la notorietà dalla Corte nella sentenza del 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (dove si conclude che la diversa terminologia è semplicemente una «... sfumatura, che non comporta un'effettiva contraddizione [...]).

In termini pratici, la soglia per stabilire se un marchio è notoriamente conosciuto o gode di notorietà di solito è la stessa. Così, non è affatto inusuale che un marchio che ha acquisito lo status di marchio notoriamente conosciuto abbia altresì raggiunto la soglia indicata dalla Corte nella sentenza «*Chevy (General Motors)*» per quanto riguarda il requisito della notorietà, posto che, in entrambi i casi, la valutazione si basa principalmente su considerazioni quantitative, attinenti al grado di conoscenza del marchio presso il pubblico, e che le soglie prescritte in ciascun caso sono espresse in termini abbastanza simili («conosciuto o notoriamente conosciuto presso il settore pertinente del pubblico»<sup>60</sup>), per i marchi notoriamente conosciuti, «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato», per i marchi che godono di notorietà).

Quanto precede è confermato anche dalla giurisprudenza. Nella sentenza del 22/11/2007, [C-328/06](#), Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, la Corte qualifica i concetti di «notorietà» e «notoriamente conosciuto» come concetti affini, sottolineando in tal modo la sostanziale sovrapposizione e relazione tra di esse (punto 17). Vedasi anche la sentenza del 11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

La sovrapposizione tra i marchi che godono di notorietà e i marchi registrati notoriamente conosciuti si ripercuote sul motivo dell'opposizione, nel senso che non

---

<sup>60</sup> Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e articolo 2, paragrafo 2, lettera c) delle raccomandazioni OMPI relative alle disposizioni per la protezione dei marchi notoriamente conosciuti.

devono esservi conseguenze sull'applicabilità dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) se l'opponente definisce la propria registrazione anteriore come marchio notoriamente conosciuto anziché come marchio che gode di notorietà. Per tale motivo, la terminologia impiegata va attentamente esaminata, specie quando i motivi dell'opposizione non siano spiegati chiaramente, e va adottato un approccio flessibile all'occorrenza.

Nel contesto dell'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#), i requisiti per applicare l'articolo 6 *bis* della convenzione di Parigi e l'[articolo 8, paragrafo 1, lettere a\) e b\), RMUE](#) sono gli stessi, benché la terminologia utilizzata sia differente. Entrambe le disposizioni prevedono la somiglianza o l'identità tra i prodotti/servizi e segni simili o identici (l'articolo 6 *bis* usa i termini «riproduzione» che è equivalente a identità e «imitazione» che si riferisce alla somiglianza). Entrambi gli articoli prevedono inoltre il rischio di confusione («atta a creare confusione» è l'espressione utilizzata nell'articolo 6 *bis*). Tuttavia, secondo l'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#), un marchio notoriamente conosciuto può rappresentare un diritto anteriore e pertanto fungere da **base** per un'opposizione, mentre i **motivi** di opposizione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#) sono (esclusivamente) l'[articolo 8, paragrafo 1, lettere a\) o b\), RMUE](#).

Ad esempio, se l'opponente basa la propria opposizione (i) su una registrazione anteriore invocando l'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\) RMUE](#), e l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) e (ii) su un marchio anteriore identico notoriamente conosciuto nello stesso territorio a norma dell'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#), il diritto anteriore deve essere esaminato:

1. alla luce dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), in quanto **registrazione** anteriore con carattere distintivo accresciuto (per il fatto di essere notoriamente conosciuto);
2. alla luce dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), in quanto **registrazione** anteriore che gode di notorietà;
3. alla luce dell'[articolo 8, paragrafo 2, lettera c\), RMUE](#), congiuntamente con l'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), in quanto **marchio anteriore non registrato notoriamente conosciuto** (la cui utilità è circoscritta al caso in cui la registrazione non risulti provata, perché altrimenti il risultato è lo stesso di cui al punto 1 che precede).

Anche se l'opponente non ha espressamente basato la propria opposizione sull'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), occorre analizzare attentamente il contenuto dell'atto di opposizione e la formulazione della memoria esplicativa dei motivi, al fine di accertare se l'opponente intenda fondarsi anche sull'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#).

## 2.2 Applicabilità a prodotti e servizi simili e identici

In base alla chiara formulazione della versione attuale dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) la protezione offerta da questa disposizione è «a prescindere dal fatto che i prodotti o i servizi per i quali si chiede la registrazione [del marchio successivo] siano

identici, simili o non simili a quelli per i quali è registrato il marchio precedente» . Si tratta di una codifica della giurisprudenza della Corte di giustizia, nell'interpretazione della precedente versione della disposizione (09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9).

### 3 Presupposti per l'applicazione

Per l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) devono ricorrere i seguenti presupposti (16/12/2010, [T-345/08](#) e [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confermata da 10/05/2012, [C-100/11 P](#), Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. un **marchio anteriore registrato che gode di notorietà** nel territorio di riferimento;
2. **identità o somiglianza** tra la domanda di MUE contestata e il marchio anteriore;
3. l'uso del segno richiesto deve essere suscettibile di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi;
4. l'uso deve essere **senza giusto motivo**.

Queste condizioni sono **cumulative** e l'assenza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile tale disposto (25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, [T-345/08](#) e [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

L'ordine dell'esame dei requisiti può cambiare a seconda delle circostanze di ciascun caso. Ad esempio, l'esame può cominciare con la valutazione della somiglianza tra i segni, specie in casi in cui poco o nulla vi è da dire al riguardo, vuoi perché si tratta di marchi identici vuoi perché palesemente simili o dissimili.

#### 3.1 Marchio anteriore che gode di notorietà

##### 3.1.1 Natura della notorietà

La natura e la portata della notorietà non vengono definiti né dal regolamento ([RMUE](#)) né dalla direttiva sui marchi comunitari ([DM](#)). Inoltre, i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche di questi testi non sono del tutto equivalenti e detta circostanza ha provocato una notevole confusione in ordine all'effettivo significato del termine «notorietà», come ha riconosciuto l'avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni del 26/11/1998, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36.

In assenza di una definizione normativa, la Corte ha delineato una definizione della natura della notorietà facendo riferimento allo scopo delle disposizioni pertinenti. Interpretando l'[articolo 5, paragrafo 2, DM](#), la Corte ha statuito che il testo della [DM](#) «implica un **certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio d'impresa precedente**», precisando poi che «solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto marchio, il pubblico, posto in presenza del marchio posteriore, può, se del

caso, (...) confrontare i due marchi e, di conseguenza, si può danneggiare il marchio precedente» (14/09/1999, C-[375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Sulla scorta di queste considerazioni, la Corte ha concluso che la notorietà implica la **necessità di una soglia di conoscenza**, da valutarsi principalmente in base a criteri **quantitativi**. Al fine di soddisfare la condizione della notorietà, il marchio anteriore dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti (14/09/1999, C-[375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Inoltre, se la notorietà si valuta in base a criteri quantitativi, gli argomenti e le prove relativi alla stima che il pubblico possa avere del marchio, piuttosto che al riconoscimento del medesimo, non hanno rilevanza diretta per stabilire che il marchio anteriore ha acquisito una sufficiente notorietà ai fini dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#). Tuttavia, poiché tale disposizione tutela anche il valore economico della notorietà, gli eventuali **aspetti qualitativi** inerenti assumono rilevanza in sede di valutazione dell'eventuale danno o indebito vantaggio (cfr. anche il [punto 3.4](#) che segue). L'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) non protegge i marchi «famosi» in quanto tali, ma per il successo e la rinomanza («valore di avviamento») che essi hanno conquistato sul mercato. Un segno non gode di notorietà intrinsecamente, cioè semplicemente perché si riferisce ad una persona o a un fatto rinomato, ma soltanto in connessione con i prodotti o servizi che contraddistingue e con l'uso che ne è stato fatto.

| Caso                                                                                              | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/07/2010, <a href="#">R 11/2008-4</a> ,<br>CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) /<br>FERNANDO ALONSO | Tutti i documenti presentati dall'opponente si riferivano alla fama di Fernando Alonso in quanto pilota di campionati automobilistici e all'uso della sua immagine da parte di diverse imprese per promuovere i rispettivi prodotti e servizi. Non c'erano prove della notorietà relativamente all'uso del marchio anteriore per i prodotti per i quali è registrato (punti 44, 48).                                                                                                                                                                     |
| 03/03/2011, <a href="#">R 201/2010-2</a> , GESTIONE ASSET TI<br>BALMAIN / BALMAIN (fig.)          | Le uniche prove concernenti la notorietà del marchio anteriore presentate entro i termini, segnatamente una pagina contenente siti Internet con la parola BALMAIN, un estratto di Wikipedia sul designer francese Pierre Balmain e cinque estratti dal sito Internet <a href="http://www.style.com">www.style.com</a> riguardanti la collezione di abbigliamento BALMAIN, evidentemente non erano sufficienti a stabilire la notorietà del marchio anteriore nell'UE. Di conseguenza, l'opposizione è stata respinta in quanto infondata (punti 36, 37). |

### 3.1.2 Portata della notorietà

#### 3.1.2.1 Grado di riconoscimento

Una volta stabilito che la notorietà implica necessariamente una soglia di conoscenza, il punto che ne consegue necessariamente è **quanta conoscenza** del marchio anteriore deve essere stata raggiunta dal pubblico affinché tale soglia sia oltrepassata. Il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio anteriore è **conosciuto da una parte significativa** del pubblico, che tuttavia non può essere determinata in anticipo con riferimento ad una determinata percentuale (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Astenendosi dal definire in maniera più dettagliata il significato del concetto di «parte significativa» e affermando che il marchio non deve essere conosciuto da una determinata percentuale del pubblico, la Corte ha, in sostanza, **diffidato dall'uso di criteri rigidi** di applicazione generale, dato che un grado di conoscenza predeterminato, da solo, può non essere appropriato per compiere una valutazione realistica della notorietà.

Pertanto, nel determinare se il marchio anteriore sia conosciuto da una parte significativa del pubblico, si deve tenere conto non solo del grado di conoscenza del marchio, ma anche di **ogni altro fattore pertinente** nel caso specifico. Per maggiori informazioni sui fattori pertinenti e sulle loro interazioni, cfr. il [punto 3.1.3](#).

Tuttavia, quando i prodotti o servizi interessano **gruppi di consumatori molto ristretti**, la limitata dimensione globale del mercato implica che una parte significativa dello stesso sia circoscritta anche in termini numerici assoluti. Ne consegue che le limitate dimensioni del mercato di riferimento non vanno considerate di per sé come un fattore idoneo ad escludere che un marchio abbia acquistato una notorietà ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), in quanto la notorietà si misura più in termini di proporzioni che in numeri assoluti.

L'esigenza che il marchio anteriore sia conosciuto da una parte significativa del pubblico funge inoltre da linea di demarcazione tra la nozione di **notorietà** quale presupposto necessario per l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) e quella di **carattere distintivo accresciuto in seguito all'uso** quale fattore per la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#).

Anche se entrambi i concetti attengono al riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento, nel caso della **notorietà** esiste una **soglia** al di sotto della quale non può essere estesa la tutela concessa, mentre nel caso del **carattere distintivo accresciuto tale soglia** non è prevista. Ne consegue che, in quest'ultimo caso, qualsiasi indicazione relativa alla maggiore conoscenza del marchio va presa in considerazione e valutata in base al suo significato, indipendentemente dal fatto che raggiunga il limite prescritto dall'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#). Pertanto, la constatazione di un <<carattere distintivo accresciuto>> ai sensi dell'[articolo 8,](#)

[paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#) potrebbe non essere determinante ai fini dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#).

| N. del caso                                                                          | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2010, <a href="#">R 1054/2007-4</a> , MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.) | I documenti presentati dall'opponente illustrano iniziative promozionali tali per cui il carattere distintivo risulta accresciuto in seguito all'uso. Tuttavia, l'uso non è sufficiente a raggiungere la soglia della notorietà. Nessuno dei documenti fa riferimento al riconoscimento del marchio anteriore da parte dei consumatori finali pertinenti, né sono state presentate prove sulla quota di mercato dei prodotti dell'opponente (punto 61). |

### 3.1.2.2 Pubblico di riferimento

Nel definire il pubblico che deve essere preso in considerazione in sede di valutazione della notorietà, la Corte ha statuito che «il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello **interessato a tale marchio d'impresa**, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale» (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevyl, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Quindi, se i prodotti e servizi tutelati dal marchio sono beni di **consumo di massa**, il pubblico di riferimento sarà il **grande pubblico**, mentre se i prodotti contraddistinti hanno un'**applicazione molto specifica** ovvero sono destinati esclusivamente ad un **uso professionale o industriale**, il pubblico di riferimento sarà limitato agli **specifici acquirenti** dei prodotti in questione.

| N. del caso                                                          | Commento                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/08/2011, <a href="#">R 1265/2010-2</a> , MATTONI (fig.) / MATTONI | Tenendo conto della natura dei prodotti per i quali l'opponente rivendica la notorietà, segnatamente <i>acqua minerale</i> , il pubblico di riferimento è il grande pubblico (punto 44).                                                                         |
| 15/09/2011, <a href="#">R 2100/2010-1</a> , SEXIALIS / CIALIS et al. | I prodotti per i quali il segno gode di notorietà sono <i>preparati medicinali per il trattamento di disfunzioni sessuali</i> . Il pubblico di riferimento è costituito dal grande pubblico e da professionisti con un elevato livello di attenzione (punto 64). |

| N. del caso                                                                                                                                                        | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl;<br>confermata da 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , Botolist / Botocyl | I prodotti per i quali il marchio anteriore gode di notorietà sono <i>prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe</i> . La prova della promozione del marchio anteriore «BOTOX» nella stampa inglese, in riviste scientifiche e generaliste, è stata sufficiente per dimostrare la notorietà del marchio presso il grande pubblico e gli operatori sanitari ( <a href="#">C-100/11 P</a> , punti 65-67). Pertanto si è tenuto conto di entrambe le categorie di consumatori. |

Oltre agli acquirenti effettivi dei prodotti pertinenti, la nozione di pubblico di riferimento si estende anche agli **acquirenti potenziali** dei medesimi, nonché a quelle parti del pubblico che vengono solo **indirettamente a contatto** con il marchio, nella misura in cui i prodotti in questione si rivolgano anche a questi gruppi di consumatori, come accade nel caso delle attrezzature sportive rispetto agli appassionati di sport e dei diversi vettori aerei rispetto agli utenti frequenti di trasporti aerei, ecc.

| N. del caso                                                 | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/05/2007, <a href="#">T-47/06</a> , Nasdaq, EU:T:2007:131 | I servizi pertinenti sono quotazioni di borsa di cui alle Classi 35 e 36, di norma rivolti a professionisti. L'opponente ha presentato elementi di prova che dimostrano che il marchio NASDAQ compare quasi giornalmente in molti <b>quotidiani</b> e in molti <b>canali televisivi</b> che si possono leggere/vedere in tutta Europa. Quindi la Commissione ha avuto ragione a ritenere che la notorietà del marchio NASDAQ si dovesse determinare per i consumatori europei non solo tra i professionisti, ma anche per un segmento importante del grande pubblico (punti 47, 51). |

| N. del caso                                                            | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/07/2012, <a href="#">T-60/10</a> , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348 | La prova presentata al riguardo della notorietà sostiene e conferma il fatto che il pubblico di riferimento per le «produzioni teatrali» è il grande pubblico e non un circolo limitato ed esclusivo. Le attività dell'interveniente sono state pubblicizzate, presentate e commentate in numerosi quotidiani rivolti al grande pubblico. L'interveniente ha fatto tournée in diverse regioni del Regno Unito, esibendosi dinanzi a un vasto pubblico. Un'attività su larga scala, e quindi un servizio offerto al grande pubblico, è evidenziata sia dal giro d'affari elevato sia dai notevoli incassi al botteghino. Inoltre, dai documenti presentati dall'interveniente risulta chiaro che quest'ultimo ha ricevuto consistenti sponsorizzazioni annuali da imprese operanti in diversi settori che raggiungono il grande pubblico, quali banche, aziende produttrici di bevande alcoliche e case automobilistiche (punti 35, 36). |

Accade abbastanza spesso che un determinato prodotto interessi **svariate categorie di acquirenti** con profili distinti, come nel caso dei prodotti che possiedono più finalità d'uso o dei prodotti che passano attraverso più intermediari (distributori, dettaglianti, consumatori finali) prima di raggiungere la loro destinazione finale. In tali casi si pone la questione se la notorietà si debba valutare nell'ambito di ciascuna categoria separatamente o debba riguardare tutti i diversi tipi di consumatori. L'esempio indicato dalla Corte nella causa del 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408 (operatori di «un determinato ambiente professionale») implica che la notorietà presso un'unica categoria si possa ritenere sufficiente.

Analogamente, se il marchio anteriore è registrato per prodotti e servizi alquanto **eterogenei**, è possibile che ciascun tipo di prodotto interessi diversi segmenti di pubblico e, quindi, che la notorietà complessiva del marchio debba essere valutata distintamente per ciascuna categoria di prodotti considerata.

Quanto sopra si riferisce soltanto al tipo di pubblico di cui si deve tener conto nella valutazione se il marchio anteriore ha raggiunto la soglia di notorietà indicata dalla Corte nella sentenza «*Chevy (General Motors)*». Tuttavia, una questione pertinente sorge in sede di valutazione del pregiudizio o dell'indebito vantaggio, ossia se il marchio anteriore debba altresì essere noto al pubblico interessato ai prodotti e servizi del marchio posteriore, poiché altrimenti è difficile capire come possa il pubblico associare i due marchi. Il problema è trattato in seguito, al [punto 3.4](#) che segue.

## 3.1.2.3 Prodotti e servizi tutelati

I prodotti e servizi devono essere innanzi tutto quelli per cui è registrato il marchio anteriore e per cui si rivendica la notorietà.

| N. del caso                                                                    | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2011, <a href="#">R 1473/2010-1</a> , SUEDTIROL / SÜDTIROL (fig.) et al. | L'opposizione è stata respinta perché i marchi anteriori non erano registrati per i servizi che secondo l'opponente godono di notorietà. L' <a href="#">articolo 8, paragrafo 5, RMUE</a> si può invocare solo se il marchio che si afferma essere ben noto/rinomato è un marchio registrato e se i prodotti/servizi per i quali si rivendica la notorietà/rinomanza compaiono sul certificato (punto 49). |

I prodotti e servizi ai quali si riferiscono le prove devono essere identici (e non solo simili) ai prodotti e servizi per i quali è registrato il marchio anteriore.

| N. del caso                                             | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/11/2010, <a href="#">R 1033/2009-4</a> , PEPE / bebe | I prodotti valutati come notori in Germania dalla decisione e dall'ordinanza a cui si fa riferimento riguardano esclusivamente articoli per la cura della pelle e del corpo e creme per bambini. Questi articoli non sono identici ai prodotti del marchio anteriore di cui alla Classe 3, <i>prodotti per il trucco; prodotti per la cura delle unghie, segnatamente smalto e solvente</i> . L'opponente non ha pertanto dimostrato la notorietà del marchio anteriore tedesco nei territori di riferimento (punto 31). |

Se il marchio anteriore è registrato per un'ampia gamma di prodotti e servizi che si rivolgono a diverse tipologie di pubblico, la notorietà dovrà essere valutata separatamente per ciascuna categoria di prodotti. In tal caso, il marchio anteriore potrebbe non avere una notorietà in relazione a tutti i prodotti, in quanto per alcuni di essi potrebbe non essere stato mai usato e per altri potrebbe non aver raggiunto il grado di conoscenza richiesto per l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#).

Di conseguenza, se dalle prove emerge che il marchio anteriore gode di una **notorietà parziale**, ossia di una notorietà riguardante solo alcuni dei prodotti o servizi per i quali è registrato, tale marchio può essere protetto in forza dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), solo entro tali limiti. con la conseguenza che **solo questi prodotti** possono essere presi in considerazione ai fini dell'esame.

| N. del caso                                                                                                  | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/06/2011, <a href="#">R 1588/2009-4</a> , PINEAPPLE / APPLE                                                | La Commissione ha concluso che il carattere distintivo accresciuto e la notorietà dei marchi anteriori non riguardavano i prodotti e servizi dell'opponente considerati identici o simili ai prodotti e servizi contestati. Per questi prodotti e servizi non è stato provato il carattere distintivo accresciuto, né la notorietà, con l'eccezione del <i>software per computer</i> di cui alla Classe 9 (punto 43). |
| 10/12/2009, <a href="#">R 1466/2008-2</a> e <a href="#">R 1565/2008-2</a> , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al. | Gli elementi di prova presentati hanno dimostrato in misura sufficiente che il marchio ARENA era noto a una parte significativa del pubblico di riferimento. Tuttavia, le prove non comprendevano informazioni pertinenti che avrebbero consentito di determinare il livello di conoscenza della marca ARENA in settori diversi da <i>costumi da bagno e articoli per il nuoto</i> (punti 58, 60).                    |

### 3.1.2.4 Territorio di riferimento

In forza dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), il **territorio di riferimento** per stabilire la notorietà del marchio anteriore è il territorio a cui si estende la tutela: il marchio anteriore deve **avere una notorietà nel territorio in cui è registrato**. Per i marchi nazionali, il territorio di riferimento è quindi lo Stato membro in questione, mentre per i marchi dell'Unione europea è il territorio dell'Unione europea.

Nella sentenza «*Chevy (General Motors)*», la Corte ha statuito che non si può esigere che un marchio nazionale goda di notorietà in tutto il territorio dello Stato membro interessato. È sufficiente che tale notorietà sussista in una **parte sostanziale** di tale territorio. Per il territorio del Benelux, in particolare, la Corte ha ritenuto che una parte sostanziale dello stesso può essere costituita da una parte di uno degli Stati del Benelux (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

La Corte ha chiarito che per un marchio dell'Unione europea anteriore può essere sufficiente la notorietà nel territorio di un unico Stato membro

| Caso | Commento |
|------|----------|
|------|----------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2009, <a href="#">C-301/07</a> , Pago, EU:C:2009:611 | La causa riguardava un marchio dell'Unione europea che gode di notorietà in tutta l'Austria. La Corte ha rilevato che un marchio dell'Unione europea dev'essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi contraddistinti dal marchio, in una parte sostanziale del territorio della Comunità. Tenuto conto delle particolari circostanze del caso, si è ritenuto che il territorio dello Stato membro in questione (Austria) può essere considerato parte sostanziale del territorio dell'UE (punti 29, 30). |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In generale, tuttavia, nel valutare se la parte del territorio in questione sia una parte sostanziale, occorre tener conto sia delle dimensioni della zona geografica interessata sia della quota di popolazione complessiva che vi abita, poiché entrambi questi criteri possono influire sulla rilevanza complessiva di un determinato territorio.

| Caso                                                                         | Commento                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/08/2009, <a href="#">R 1283/2006-4</a> , RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO | Benché le prove presentate indicassero l'uso del marchio in 17 ristoranti in Francia nel 2002, la cifra è stata ritenuta piuttosto bassa per un paese di 65 milioni di abitanti. Di conseguenza, non è stata dimostrata la notorietà (punto 22). |

Nell'atto di opposizione spesso gli opposenti indicano che il marchio anteriore gode di notorietà in una zona geografica che va al di là del territorio in cui vige la protezione (ad esempio, per un marchio nazionale è rivendicata una notorietà paneuropea). In questo caso, la rivendicazione dell'opponente dev'essere analizzata esclusivamente per il territorio di protezione.

Analogamente, le **prove** presentate **devono riguardare specificamente il territorio di riferimento**. Ad esempio, se le prove si riferiscono al Giappone, o a regioni non meglio specificate, non saranno idonee a dimostrare la notorietà nell'Unione o in uno Stato membro. Così, i dati concernenti le vendite effettuate nell'Unione nel suo complesso, o le vendite a livello mondiale, non sono atti a dimostrare una notorietà in un particolare Stato membro, se tali dati non sono suddivisi per territorio. In altri termini, una notorietà «più ampia», per poter essere presa in considerazione, dev'essere dimostrata nello specifico anche per il territorio di riferimento.

| Caso | Commento |
|------|----------|
|------|----------|

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/03/2011, <a href="#">R 1718/2008-1</a> , LINGLONG / LL (fig.) et al.                                                                          | La maggior parte dei documenti presentati si riferiva a paesi al di fuori dell'Unione europea, per lo più alla Cina, paese d'origine dell'opponente, e ad altri paesi asiatici. Di conseguenza, l'opponente non può rivendicare la titolarità di un marchio notoriamente conosciuto nell'UE (punto 53).                                                                            |
| 14/06/2010, <a href="#">R 1795/2008-4</a> , ZAPPER-CLICK, (ricorso respinto, 03/10/2012, <a href="#">T-360/10</a> , ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517) | Nell'atto di annullamento il convenuto rivendicava la notorietà per il territorio del Regno Unito. Tuttavia, la registrazione internazionale indicava solo Spagna, Francia e Portogallo e non si estendeva al territorio del Regno Unito. Inoltre, il convenuto non ha presentato prove della notorietà negli Stati membri indicati dalla registrazione internazionale (punto 45). |

Tuttavia, se è rivendicata una notorietà che si estende oltre il territorio in cui vige la protezione e vi sono prove a tale riguardo, occorre tenerne conto, in quanto tale circostanza può corroborare la constatazione della notorietà nel territorio di riferimento.

#### 3.1.2.5 Momento rilevante

L'opponente ha l'obbligo di dimostrare che il marchio anteriore aveva acquisito notorietà alla **data di deposito** della domanda di MUE contestata, tenuto conto, se del caso, dell'eventuale **priorità** regolarmente rivendicata.

Inoltre, la notorietà del marchio anteriore deve sussistere fino all'adozione della decisione sull'opposizione. È tuttavia sufficiente, in linea di principio, che l'opponente dimostri che il suo marchio godesse già di notorietà alla data di deposito/priorità della domanda di MUE, mentre incomberà al richiedente l'onere di eccepire, adducendo le relative prove, la **perdita di notorietà** intervenuta successivamente. All'atto pratico, si tratterà di un'evenienza piuttosto eccezionale, in quanto presuppone un cambiamento drastico delle condizioni del mercato entro un periodo di tempo relativamente breve.

Se l'opposizione è basata su una **domanda anteriore**, non vi sono ostacoli formali all'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), che riguarda le domande anteriori in virtù del rinvio all'[articolo 8, paragrafo 2, RMUE](#). Sebbene nella maggior parte dei casi la domanda anteriore non avrà acquisito una notorietà sufficiente in un arco di tempo così ridotto, non può escludersi a priori che un sufficiente grado di notorietà venga conseguito in tempi eccezionalmente brevi. Inoltre, la domanda può riguardare un marchio che era già stato per molto tempo in uso prima del deposito della domanda di registrazione e che ha avuto un tempo sufficiente per acquisire una notorietà. In ogni caso, dato che la registrazione ha effetti retroattivi, l'applicabilità dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) alle domande anteriori non può considerarsi alla stregua di una

deroga alla regola secondo cui l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), si applica solo alle registrazioni anteriori, come si conclude al [punto 2.1](#).

In linea di massima, **quanto più** la prova è **prossima alla data di riferimento, tanto più agevole** sarà presumere che il marchio anteriore avesse **acquisito notorietà** in tale momento. Il valore probatorio di un particolare documento può variare a seconda di quanto il periodo considerato sia vicino alla data di deposito. La documentazione probatoria circa la notorietà che si colloca in un periodo successivo alla data di riferimento può tuttavia permettere di trarre delle conclusioni in relazione alla notorietà del marchio anteriore rispetto al momento di riferimento (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Per questo motivo, la documentazione prodotta per dimostrare la notorietà deve essere provvista di data o quanto meno **indicare chiaramente quando** i fatti in essa attestati hanno avuto luogo. Conseguentemente, i documenti non datati o recanti date apposte successivamente (ad esempio scritte a mano su documenti stampati) non sono idonei a fornire ragguagli attendibili circa il periodo di tempo rilevante.

| N. del caso                                               | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/03/2010, <a href="#">R 55/2009-2</a> , BRAVIA / BRAVIA | Gli elementi di prova hanno dimostrato che il marchio BRAVIA/ BRAVIA era utilizzato per televisori LCD in Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Germania, Turchia, Portogallo, Austria, Francia, Italia e Paesi Bassi. Tuttavia, nessuno dei documenti era datato. L'opponente non ha fornito alcuna informazione in merito alla durata. Di conseguenza, gli elementi di prova nel complesso erano insufficienti per dimostrare la notorietà nell'Unione europea (punti 27, 28).  |
| 09/11/2010, <a href="#">R 1033/2009-4</a> , PEPE / bebe   | Secondo il parere della Commissione, una sentenza del 1972 non era idonea a dimostrare il carattere distintivo accresciuto al momento del deposito del marchio, il 20/10/2006. Inoltre, «dalla decisione del Tribunale [21/04/2005, <a href="#">T-164/03</a> , monBeBé, EU:T:2005:140] si deduce che la notorietà del marchio anteriore è stata valutata a partire dal 13 giugno 1996, ossia più di dieci anni prima della data da prendere in considerazione per la notorietà» (punto 31). |

Se il **periodo** tra l'ultima prova dell'uso e la presentazione della domanda di MUE è **significativo**, la rilevanza della prova va attentamente valutata in riferimento al tipo di prodotti e servizi in questione. Infatti, i cambiamenti nelle abitudini e nelle percezioni

dei consumatori possono richiedere un certo tempo, di solito in funzione dello specifico mercato interessato.

Ad esempio, il mercato dell'abbigliamento è fortemente legato alle stagioni annuali e alle diverse collezioni presentate ogni trimestre. Di ciò si dovrà tenere conto nel valutare un'eventuale perdita di notorietà in questo particolare settore. Analogamente, il mercato dei *provider* di Internet e delle imprese operanti nel commercio elettronico è molto competitivo e caratterizzato dalla rapidità della crescita, come pure delle dismissioni, il che implica che la notorietà in questo settore può dissolversi più velocemente che in altri settori di mercato.

| N. del caso                                                                  | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2010, <a href="#">R 883/2009-4</a> , MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.) | Il ricorrente non ha dimostrato che il marchio anteriore era già notoriamente conosciuto alla data di deposito della domanda di marchio impugnata. I certificati concernenti la notorietà della «designazione Mustang» non si riferiscono al marchio figurativo «Calzados Mustang» asserito dal richiedente, né al momento in cui si deve determinare la notorietà (punto 28). |

Una questione analoga sorge nel caso in cui le **prove rechino una data successiva alla data di deposito** della domanda di MUE. Benché tali prove, di solito, non siano sufficienti a dimostrare da sole che il marchio avesse acquistato una notorietà al momento del deposito, non è neppure corretto ignorarle del tutto in quanto irrilevanti. Poiché la notorietà si costruisce normalmente nell'arco di anni e non può sorgere o scomparire in modo improvviso, e poiché taluni tipi di prove (ad esempio i sondaggi di opinione e gli *affidavit*, ossia dichiarazioni giurate) non necessariamente sono disponibili prima della data di riferimento, posto che in genere vengono preparate solo dopo che è sorta una controversia, tali prove devono essere valutate in base al loro contenuto e **congiuntamente con le altre prove**. Ad esempio, un sondaggio di opinione svolto dopo il periodo in questione, ma dal quale risulti un grado sufficientemente elevato di conoscenza del marchio, può essere sufficiente a dimostrare che la notorietà era stata acquisita alla data di riferimento, sempreché risulti evidente che le condizioni di mercato non si sono modificate (ad esempio, si sono mantenuti lo stesso volume di vendite e lo stesso livello di spesa per la pubblicità prima dello svolgimento del sondaggio di opinione).

| N. del caso | Commento |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , EU:C:2012:285 | Benché la notorietà di un marchio anteriore si debba stabilire alla data di deposito del marchio contestato, i documenti recanti una data successiva non devono essere privati di valore probatorio se consentono di trarre conclusioni in merito alla situazione esistente in tale data (punto 52).                                                                                                                                                                                                                                              |
| 05/10/2020, <a href="#">T-51/19</a> , apiheal (fig.) / APIRETAL, EU:T:2020:468                                                                             | Anche nel caso in cui alcuni dei documenti presentati per dimostrare la notorietà del marchio anteriore rechino una data che, per esempio, risulta anteriore di cinque anni alla data di deposito del MUE contestato, tale circostanza non toglie valore probatorio ai suddetti documenti. Non si può escludere automaticamente che un documento redatto qualche tempo prima o dopo la data di riferimento possa contenere informazioni utili, dal momento che la notorietà di un marchio, in generale, si acquista progressivamente (punto 112). |

Non si può escludere automaticamente la possibilità che un documento redatto qualche tempo prima o dopo tale data possa contenere informazioni utili, in considerazione del fatto che la notorietà di un marchio in genere si acquista progressivamente. È probabile che il valore probatorio di un simile documento vari in seconda di quanto il periodo considerato sia vicino alla data di deposito (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

| N. del caso                                                                                                                                                | Commento                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , EU:C:2012:285 | Gli articoli di giornale presentati dimostravano l'esistenza di una copertura mediatica significativa dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX alla data di deposito dei marchi contestati (punto 53). |

### 3.1.2.6 Notorietà acquisita in quanto parte di un altro marchio

La notorietà dimostrata per un segno complesso si riferisce a detto segno in quanto tale e non a un singolo elemento particolare. Per esempio, della notorietà acquisita da un marchio figurativo potrebbe beneficiare, seppur non automaticamente, un marchio denominativo in associazione al quale esso viene successivamente usato.

Per stabilire la notorietà di un marchio sulla base di prove legate all'uso e alla natura ben nota di un altro marchio, il primo deve essere incluso nel secondo e deve ivi rivestire «un ruolo predominante o persino significativo» (21/05/2015, [T-55/13](#), F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 § 47). Quando un marchio anteriore è stato usato in quanto parte di un altro marchio, è dovere dell'opponente dimostrare che il marchio anteriore ha indipendentemente acquisito una notorietà (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 121). Gli esempi di seguito forniscono alcuni orientamenti.

| N. del caso                                                                                                | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/03/2015, <a href="#">T-611/11</a> , Manea Spa, EU:T:2015:152<br>(Classi pertinenti: 3, 24, 25, 43 e 44) | Il marchio denominativo «Spa» è stato usato in quanto parte di un'altra registrazione, che combina l'elemento denominativo con il logo di un personaggio di una recita, come riprodotto qui di seguito<br><br>. L'elemento denominativo occupa una posizione centrale nel segno complesso in cui riveste un ruolo «distinto e predominante». |

| N. del caso                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/02/2011, <a href="#">T-10/09</a> , F1-Live, EU:T:2011:45;<br>24/05/2012, <a href="#">C-196/11 P</a> , F1-Live, EU:C:2012:314<br>(Classi pertinenti: 16, 38 e 41)<br>e<br>21/05/2005, <a href="#">T-55/13</a> , F1H20 / F1 et al.,<br>EU:T:2015:309<br>(Classi pertinenti: 9, 25, 38 e 41) | D'altro canto, nella causa <a href="#">T-10/09</a> si è ritenuto che le prove della notorietà si riferissero al marchio figurativo anteriore «F1 Formula 1»<br><br>e non ai marchi denominativi anteriori «F1». Senza il suo logo particolare, il testo «Formula 1» e la relativa abbreviazione «F1» sono percepiti come elementi descrittivi per una categoria di automobili da corsa o per le corse nelle quali sono usate queste ultime. La notorietà non è stata dimostrata per i marchi denominativi (punti 53, 54 e 67).<br>Nella causa <a href="#">T-55/13</a> , il Tribunale ha ritenuto che la notorietà a cui è associato il segno complesso «F1» non abbia arrecato beneficio all'elemento denominativo da solo, il quale non riveste un ruolo «significativo o persino predominante» nel marchio figurativo anteriore (cfr. punto 47). |

| N. del caso                                                                 | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12/02/2015, <a href="#">T-76/13</a>, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94</p> | <p>La stessa conclusione si applica per l'elemento figurativo di una «clessidra alata» usato in un marchio complesso in associazione all'elemento verbale «Longines»</p>  <p>L'elemento figurativo rimane chiaramente subordinato e sullo sfondo relativamente all'impressione generale destata dal marchio complesso (punti da 104 a 106). Il Tribunale ha statuito che l'opponente non ha trasmesso sondaggi di opinione che mostrassero come il logo della «clessidra alata» venisse riconosciuto indipendentemente dall'elemento denominativo, e l'uso di questo elemento figurativo da solo in un numero limitato di documenti è stato ritenuto insufficiente da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo (punti da 91 a 93 e punto 112).</p> |

| N. del caso                                                                                          | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>27/06/2019, <a href="#">T-334/18</a>, ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451</p> | <p>Le prove fornite hanno dimostrato la notorietà del marchio denominativo anteriore «ANNA DE CODORNIU», ma non hanno dimostrato che il marchio figurativo anteriore</p>  <p>avesse acquisito notorietà di per sé (punti 38-39). Un marchio può anche acquisire notorietà in seguito al suo utilizzo in una forma differente, in particolare in quanto parte di un altro marchio registrato, purché il pubblico di riferimento continui a percepire i prodotti di cui trattasi come provenienti dalla stessa impresa (punto 45).</p> |

## 3.1.3 Valutazione della notorietà – Elementi rilevanti

Dopo aver rilevato che «né la lettera né lo spirito dell'[articolo 5, paragrafo 2, della direttiva \(DM\)](#) consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una **determinata percentuale** del pubblico», la Corte ha aggiunto che nella valutazione della notorietà del marchio anteriore devono essere presi in considerazione «**tutti gli elementi rilevanti** della causa, cioè, **in particolare**, la **quota di mercato** coperta dal marchio, l'**intensità**, l'**ambito geografico** e la **durata** del suo uso, nonché l'**entità degli investimenti** realizzati dall'impresa per promuoverlo» (14/09/1999, [C-375/97](#), Chev, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Se si combinano queste due affermazioni, ne consegue che il livello di conoscenza richiesto ai fini dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) non può essere definito in astratto, ma deve essere valutato **caso per caso**, tenendo conto **non solo del grado di conoscenza del marchio, ma anche di ogni altro elemento rilevante per il caso di specie**, ossia di ogni fattore idoneo a fornire informazioni sui risultati ottenuti dal marchio sul mercato.

L'elenco dei fattori da prendersi in considerazione ai fini dell'accertamento della notorietà di un marchio anteriore (come la quota di mercato posseduta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del suo uso, e la quantità di spese sostenute dall'impresa nel promuoverlo) serve solo a titolo di esempio. La conclusione che il marchio gode di notorietà non deve essere necessariamente raggiunta sulla base di indicazioni relative a tutti questi fattori.

| N. del caso | Commento |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10/05/2007, <a href="#">T-47/06</a>, Nasdaq, EU:T:2007:131</p> | <p>L'opponente ha presentato una dettagliata documentazione relativa all'intensità, all'estensione geografica e alla durata dell'uso del proprio marchio Nasdaq, nonché all'importo speso per promuoverlo, dimostrando che questo era conosciuto da una parte significativa del pubblico di riferimento. Il Tribunale ha ritenuto che la mancanza di informazioni relative alla quota di mercato non poneva comunque in discussione tale conclusione (punto 51).</p> <p>Il Tribunale ha stabilito che l'elenco dei fattori da prendersi in considerazione ai fini dell'accertamento della notorietà di un marchio anteriore serve solo a titolo di esempio, visto che tutte le prove di riferimento devono essere prese in considerazione e che, inoltre, il resto del circostanzato e verificabile materiale probatorio presentato dall'altra parte dinanzi all'Ufficio è di per sé sufficiente per comprovare in maniera esaustiva la notorietà del suo marchio Nasdaq (punto 52).</p> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Inoltre, gli elementi rilevanti vanno valutati non solo nell'intento di accertare il grado di conoscenza del marchio presso il pubblico di riferimento, ma anche al fine di stabilire se siano soddisfatti gli **altri requisiti** connessi alla notorietà, ad esempio se l'asserita notorietà riguardi una parte significativa del territorio di riferimento, o se sia stata effettivamente acquisita entro la data di deposito/priorità della domanda di MUE impugnata.

Lo stesso tipo di test si applica per determinare se il marchio abbia acquisito un **carattere distintivo accresciuto** in seguito all'uso ai fini dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\)](#), [RMUE](#), o se sia **notoriamente conosciuto** ai sensi dell'articolo 6 *bis* della Convenzione di Parigi, dato che, in tutti questi casi, l'oggetto della prova è sostanzialmente il medesimo, ossia dimostrare fino a che punto il marchio sia noto al pubblico di riferimento, ferma restando la soglia richiesta in ciascun caso.

#### 3.1.3.1 Conoscenza del marchio

L'affermazione della Corte secondo cui non si può «richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico» non può essere intesa, di per se stessa, nel senso che i dati relativi alla conoscenza del marchio siano irrilevanti, o che abbiano un valore probatorio minore in sede di valutazione. Essa significa soltanto che le percentuali di conoscenza del marchio, definite in astratto, possono non essere appropriate in tutti i casi e che, di conseguenza, **non è possibile fissare a**

**priori una soglia di conoscenza applicabile in generale**, varcata la quale si dovrebbe presumere che il marchio sia notorio (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Quindi, pur non essendo espressamente incluso dalla Corte nei fattori che devono essere presi in considerazione per valutare la notorietà, il **grado di conoscenza** del marchio da parte del pubblico di riferimento ha una **rilevanza diretta** e può risultare particolarmente utile per accertare se il marchio sia sufficientemente conosciuto ai fini dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), purché, ovviamente, il relativo metodo di calcolo sia attendibile.

Di norma, **quanto più alta è la percentuale** di conoscenza del marchio, **tanto più agevole** sarà presumere che il **marchio goda di notorietà**. Tuttavia, in assenza di una soglia chiaramente definita, tale percentuale può considerarsi **persuasiva** soltanto qualora dalle prove risulti un **grado elevato** di conoscenza del marchio. Le sole percentuali però non sono prove definitive. Piuttosto, come si è rilevato sopra, la notorietà deve essere accertata sulla scorta di una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie. Più alto è il grado di conoscenza, meno prove aggiuntive potrebbero essere richieste per dimostrare la notorietà, e viceversa.

| N. del caso                                                                    | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/02/2010, <a href="#">R 765/2009-1</a> , Bob the Builder (fig.) / BOB et al. | Gli elementi di prova presentati dimostravano che il marchio anteriore godeva di una notorietà significativa in Svezia per «gelatine, marmellate, stufati di frutta, bevande alla frutta, concentrati per la produzione di bevande e succhi». Secondo il sondaggio condotto da TNS Gallup, la conoscenza spontanea (risposte telefoniche alla domanda «Quali marchi ha sentito o conosce per [gruppo di prodotti pertinenti]?») del marchio BOB variava tra il 25% e il 71% a seconda del prodotto: <i>succhi di mela, marmellate, conserve, bibite, bevande alla frutta e succhi di frutta</i> . La conoscenza indotta (risposta a un questionario che mostrava i prodotti recanti il marchio) variava tra il 49% e il 90% a seconda del prodotto. Inoltre, la quota di mercato per il periodo 2001-2006 in media è stata del 30-35% per i gruppi di prodotti di cui sopra (punto 34). |

Se dalle prove prodotte si evince che il marchio gode solo di un **grado inferiore di conoscenza**, la notorietà del marchio non va presunta automaticamente, il che significa che, il più delle volte, le **semplici percentuali non sono da considerare** di per sé come **prove definitive**. In questi casi, soltanto quando le prove della

conoscenza del marchio sono accompagnate da indicazioni sufficienti sui risultati globali ottenuti dal marchio sul mercato sarà possibile stabilire con un ragionevole grado di certezza se il marchio goda di notorietà presso una parte significativa del pubblico di riferimento.

### 3.1.3.2 Quota di mercato

La **quota di mercato** detenuta dai prodotti offerti o venduti con il marchio e la **posizione** che questo occupa sul mercato costituiscono valide indicazioni di cui occorre tener conto nella valutazione della notorietà, in quanto servono entrambe ad individuare la **percentuale del pubblico di riferimento che di fatto acquista** i prodotti e a misurare il successo del marchio rispetto ai prodotti concorrenti.

Per quota di mercato si intende la **percentuale delle vendite totali** ottenute da una marca in un determinato settore del mercato. Nel definire il settore di mercato di riferimento, occorre tener conto dei prodotti e servizi per i quali il **marchio è stato usato**. Se la gamma di prodotti e servizi è più ristretta di quella dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato, ne deriva una situazione di notorietà parziale, simile a quella che si viene a creare quando il marchio è registrato per una pluralità di prodotti, ma ha acquisito notorietà solo per una parte di essi. Ciò significa che, in un'ipotesi del genere, solo i **prodotti e servizi per i quali il marchio è stato effettivamente usato e ha acquistato notorietà** saranno presi in considerazione ai fini dell'esame.

Quindi, una **quota di mercato** molto **rilevante**, o una **posizione di leader** sul mercato, costituiscono di norma un **forte indizio di notorietà** del marchio, specie se connesse ad un grado ragionevolmente elevato di conoscenza del marchio. Per contro, una **ridotta quota di mercato** costituisce per lo più un **indizio sfavorevole per la notorietà**, salvo il caso in cui altri fattori siano già di per sé sufficienti a sostenerne l'esistenza.

| N. del caso                                                                                                                                                | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , EU:C:2012:285 | « [...] la dimensione della <b>quota di mercato di BOTOX nel Regno Unito, pari al 74,3 % nel 2003</b> , così come il grado di conoscenza del marchio del 75 % tra il pubblico specializzato abituato ai trattamenti farmaceutici contro le rughe, sono sufficienti a dimostrare l'esistenza di un notevole grado di conoscenza sul mercato» (punto 76). |

| N. del caso                                                       | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/12/2004, <a href="#">T-08/03</a> , Emilio Pucci, EU:T:2004:358 | Il Tribunale ha ritenuto che l'opponente non abbia dimostrato il carattere distintivo accresciuto o la notorietà dei propri marchi anteriori, poiché le prove presentate (pubblicità, sette lettere da una serie di direttori pubblicitari e una videocassetta) non comprendevano elementi oggettivi sufficientemente circostanziati o verificabili per consentire di <b>valutare la quota di mercato</b> detenuta in Spagna dai marchi Emilio Pucci, l'intensità, l'estensione geografica e la durata del loro uso o l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverli (punto 73). |

Un ulteriore motivo per il quale una **quota esigua di mercato non sempre è una prova definitiva dell'assenza di notorietà** è data dal fatto che la percentuale del pubblico che conosce il marchio in realtà potrebbe essere molto più alta rispetto al numero di acquirenti effettivi dei prodotti da esso contrassegnati, come ad esempio nel caso dei prodotti che si solito sono utilizzati da più di un utente (ad esempio, le riviste o i quotidiani) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51) o di beni di lusso, che possono essere noti a molti, ma acquistati da pochi (ad esempio, un'alta percentuale di consumatori europei conosce il marchio «Ferrari» per automobili, ma solo una piccola percentuale ne possiede una). Per tale motivo, la quota di mercato risultante dalla prova prodotta deve essere valutata tenendo conto delle peculiarità del mercato specifico.

| N. del caso                                               | Commento                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/05/2012, <a href="#">R 1659/2011-2</a> , KENZO / KENZO | Agli occhi del pubblico europeo, KENZO identifica un fornitore preminente di noti articoli di moda e lusso sotto forma di profumi, cosmetici e abbigliamento. Tuttavia, come pubblico di riferimento si è considerato il grande pubblico (punto 29). |

In certi casi **non è agevole definire la quota di mercato** del marchio anteriore, ad esempio quando le esatte dimensioni del mercato di riferimento non si possono misurare con precisione, a causa delle peculiarità dei prodotti o servizi interessati.

| N. del caso | Commento |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2011, <a href="#">R 446/2010-1</a> ,<br>TURBOMANIA / TURBOMANIA | La presenza limitata del prodotto sul mercato non gli ha affatto impedito di acquisire notorietà presso il pubblico di riferimento. Le prove dimostrano chiaramente che il marchio appariva continuamente nelle riviste specializzate per il mercato nel periodo da dicembre 2003 a marzo 2007 (data della domanda di MUE). Questo significa che il pubblico destinatario delle riviste è venuto costantemente a contatto con il marchio dell'opponente per un lungo periodo, superiore ai tre anni precedenti la data di riferimento. Una simile presenza massiccia nella stampa rivolta specificamente al pubblico di riferimento è una prova più che sufficiente del fatto che tale pubblico era a conoscenza del marchio (punto 31). |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In questi casi possono assumere rilevanza **altre indicazioni analoghe**, quali gli indici di ascolto televisivo, come nel caso delle corse automobilistiche e di altri eventi sportivi o culturali.

| N. del caso                                                 | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/05/2007, <a href="#">T-47/06</a> , Nasdaq, EU:T:2007:131 | L'opponente ha presentato elementi di prova che dimostrano che il marchio Nasdaq compariva quasi quotidianamente, in particolare con riferimento agli indici Nasdaq, in molti <b>quotidiani</b> e in molti <b>canali televisivi</b> che si possono leggere/vedere in tutta Europa. Inoltre l'opponente ha presentato elementi di prova di <b>consistenti investimenti in pubblicità</b> . Il Tribunale ha considerato dimostrata la notorietà, anche se l'opponente non ha presentato dati sulla quota di mercato (punti 47-52). |

### 3.1.3.3 Intensità dell'uso

L'intensità dell'uso di un marchio può essere dimostrata facendo riferimento al **volume delle vendite** (cioè al numero di unità vendute) e al **giro d'affari** (cioè al valore totale di tali vendite) conseguiti dall'opponente relativamente ai prodotti contrassegnati dal marchio. Di solito, i dati pertinenti si riferiscono alle vendite effettuate nell'arco di un anno, sebbene in qualche caso si utilizzino unità di tempo differenti.

| Caso                                                                 | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/09/2011, <a href="#">R 2100/2010-1</a> , SEXIALIS / CIALIS et al. | I documenti presentati (articoli di stampa, dati sulle vendite, sondaggi) dimostrano che il segno anteriore CIALIS era usato intensamente prima della data della domanda di MUE, che i prodotti contrassegnati dal marchio CIALIS erano commercializzati in numerosi Stati membri dove godevano di una posizione consolidata tra le marche leader e che sussisteva un grado di conoscenza elevato rispetto al leader del mercato Viagra. Una quota di mercato ampia e in costante crescita e le cifre di vendita inoltre dimostrano la «vasta espansione di CIALIS» (punto 55). |

Nel valutare l'importanza di un determinato giro d'affari o volume di vendite, si deve tener conto delle **dimensioni del mercato di riferimento in termini di popolazione**, poiché incidono sul numero di potenziali acquirenti dei prodotti in questione. Ad esempio, il valore relativo dello stesso numero di unità vendute sarà molto maggiore in Lussemburgo che in Germania.

Inoltre, se un determinato volume di vendite o giro d'affari sia o no sostanziale dipende dal **tipo di prodotto** di cui si tratta. Ad esempio, è molto più facile raggiungere un determinato volume di vendite nel caso di beni di consumo di massa di uso quotidiano che non nel caso di beni di lusso o durevoli, che non vengono acquistati di frequente, senza che ciò significhi che nel primo caso un maggior numero di consumatori sia venuto a contatto con il marchio, poiché è probabile che la stessa persona abbia acquistato lo stesso prodotto più di una volta. Ne consegue che **il tipo, il valore e il grado di durevolezza** dei prodotti e servizi in questione devono essere tenuti in conto nel determinare l'incidenza attribuibile ad un determinato volume di vendite o giro d'affari.

Il fatturato e i dati concernenti le vendite sono più utili come **indicazioni indirette**, che andrebbero valutate congiuntamente alle restanti prove, piuttosto che come prove dirette della notorietà. In particolare, tali indicazioni possono risultare particolarmente utili per **completare le informazioni fornite dalle percentuali** riguardanti le quote di mercato e la conoscenza del pubblico, offrendo una **rappresentazione del mercato più realistica**. Ad esempio, possono rivelare una quantità di vendite molto elevata dietro una quota di mercato non altrettanto rimarchevole, cosa che può essere utile nel valutare la notorietà in caso di mercati competitivi, dove in generale è più difficile per un'unica marca accaparrarsi una porzione sostanziale delle vendite complessive.

Per contro, quando la quota di mercato dei prodotti che utilizzano il marchio non viene fornita separatamente, è impossibile accertare se un determinato giro d'affari corrisponda o meno ad una presenza sostanziale sul mercato, salvo il caso in cui l'opponente presenti prove che dimostrino le **dimensioni complessive del mercato di**

**riferimento in termini di fatturato**, in modo che se ne possa desumere la relativa parte percentuale dell'opponente.

| N. del caso                                                                          | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/04/2010, <a href="#">R 1054/2007-4</a> , MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.) | La notorietà non è stata sufficientemente dimostrata, in particolare perché nessuno dei documenti si riferiva alla conoscenza del marchio anteriore da parte dei consumatori finali di riferimento, né sono state presentate prove relative alla quota di mercato dei prodotti dell'opponente. Le informazioni sulla quota di mercato sono particolarmente importanti nel settore dove l'opponente svolgeva la sua attività principale ( <i>borse, articoli da trasporto, accessori e abbigliamento</i> ), «un settore molto atomizzato e competitivo», che presenta molti concorrenti e <i>designer</i> differenti per quella gamma di prodotti (punti 59-61). |

Quanto sopra non significa che l'importanza dei dati relativi al giro d'affari o al volume delle vendite debba essere ridimensionata, trattandosi in entrambi i casi di indicazioni significative del **numero di consumatori** che si presume siano venuti in contatto con il marchio. **Non si può escludere**, pertanto, che un ammontare **rilevante** del giro d'affari o del volume delle vendite possa, in determinati casi, risultare **determinante** per l'accertamento della notorietà, da solo o insieme a qualche altra prova.

| N. del caso                                              | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2011, <a href="#">R 445/2010-1</a> , FLATZ / FLATZ | Benché, per motivi di forza maggiore, non abbia potuto acquisire notorietà con i metodi tradizionali, ossia tramite la vendita del prodotto, il marchio anteriore è divenuto estremamente rinomato grazie ad attività promozionali e a una pubblicità ampia, continua e costante presso la stampa specializzata e le fiere settoriali, raggiungendo così virtualmente tutti i tre settori pertinenti del pubblico. La presenza limitata del prodotto sul mercato non gli ha affatto impedito di acquisire notorietà presso il pubblico di riferimento che, alla data pertinente, sapeva che FLATZ era il marchio con cui l'opponente identificava le sue <i>macchine per il bingo elettronico</i> (punti 41, 42, 50, 51). |

| N. del caso                                                                                                     | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2009, <a href="#">R 1466/2008-2</a> & <a href="#">R 1565/2008-2</a> ,<br>COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL. | La mancanza di dati relativi alla quota di mercato detenuta dal marchio ARENA nei paesi di riferimento non ha comunque potuto mettere in dubbio la constatazione della sua notorietà. Innanzi tutto, la lista di fattori da considerare per accertare la notorietà di un marchio anteriore serve solo a titolo illustrativo, poiché si devono prendere in considerazione tutte le prove pertinenti nella fattispecie e, in secondo luogo, le altre prove dettagliate e verificabili presentate dall'opponente sono già di per se stesse sufficienti a dimostrare in via definitiva il notevole grado di conoscenza del marchio ARENA presso il pubblico di riferimento (punto 59). |

Tuttavia, poiché in questo modo ci si discosterebbe dalla regola secondo la quale la notorietà deve essere determinata mediante una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in linea di massima si dovrebbero evitare le constatazioni di notorietà basate quasi esclusivamente su dati di questo tipo, o quantomeno dovrebbero essere circoscritte a casi eccezionali, atti a giustificare effettivamente tali constatazioni.

#### 3.1.3.4 Portata geografica dell'uso

Le indicazioni relative all'estensione territoriale dell'uso sono soprattutto utili per accertare se l'asserita notorietà sia **abbastanza diffusa da coprire una parte sostanziale** del territorio di riferimento, nel senso indicato al [punto 3.1](#) che precede. In tale accertamento, occorre tenere conto della densità di popolazione nelle aree geografiche interessate, in quanto il criterio ultimo è la percentuale di consumatori che conoscono il marchio, piuttosto che le dimensioni dell'area geografica in quanto tale. Analogamente, ciò che è importante è la conoscenza del marchio presso il pubblico, più che la disponibilità di prodotti o servizi. Un marchio può quindi avere una notorietà diffusa sul territorio grazie alla pubblicità, alle promozioni, a servizi nei *media*, ecc..

In generale, quanto più l'uso è diffuso tanto più agevole sarà concludere che il marchio abbia superato la soglia minima richiesta, mentre eventuali indicazioni dalle quali emerga un uso che va oltre una parte sostanziale del territorio di riferimento costituiranno indizi positivi a favore della notorietà. Per contro, un uso assai limitato nel territorio di riferimento costituirà un indizio fortemente contrario alla notorietà, ad esempio quando la maggior parte dei prodotti viene esportata in una giurisdizione terza in contenitori sigillati, direttamente dal loro luogo di produzione.

| N. del caso                                                        | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/05/2011, <a href="#">R 966/2010-1</a> , ERT (fig.) / ERT (fig.) | Se il marchio anteriore fosse stato così noto nei 27 Stati membri dell'UE grazie a trasmissioni televisive e riviste, sarebbe stato facile per l'opponente fornire informazioni sulla «diffusione del marchio» appena prima del 2008, quanto è stata depositata la domanda di MUE. Le cifre relative alle vendite di riviste non coprono il periodo giusto e i documenti presentati non forniscono indicazioni sul grado di conoscenza del marchio presso il pubblico (punti 16 e 18). |

Peraltro, le prove dell'uso effettivo nel territorio di riferimento non devono essere considerate alla stregua di un presupposto necessario per l'acquisizione della notorietà, poiché quello che più importa è la conoscenza del marchio e non il modo in cui è stata acquisita.

Tale conoscenza può derivare, ad esempio, da un'intensa campagna pubblicitaria prima del lancio di un nuovo prodotto oppure, nel caso di importanti acquisti transfrontalieri può essere alimentata da un significativo divario di prezzo nei rispettivi mercati, un fenomeno spesso definito come «**territorial spill-over**» (o **ricaduta territoriale**) della notorietà da un territorio all'altro. Tuttavia, quando si afferma che si siano verificate circostanze del genere, occorre dimostrarlo con prove pertinenti. Non si può presumere, ad esempio, soltanto in base al principio della libera circolazione nell'Unione europea, che prodotti messi in commercio nello Stato membro X siano penetrati anche nel mercato dello Stato membro Y in volumi significativi.

#### 3.1.3.5 Durata dell'uso

Le indicazioni relative alla durata dell'uso sono soprattutto utili per accertare la **longevità** del marchio. Quanto più a lungo il marchio è stato usato sul mercato, tanto maggiore sarà il numero di consumatori che presumibilmente lo avranno incontrato, probabilmente in più di un'occasione. Ad esempio, una presenza sul mercato di 45, 50 o più di 100 anni dà luogo ad una forte presunzione di notorietà.

| Caso                                                                                                         | Commento                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/12/2009, <a href="#">R 1466/2008-2</a> & <a href="#">R 1565/2008-2</a> , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al. | Gli elementi di prova presentati dimostrano una durata (oltre trent'anni) e un'estensione geografica dell'uso (oltre settantacinque paesi in tutto il mondo, compresi gli Stati membri interessati) del marchio ARENA di particolare rilevanza (punto 55). |

| Caso                                                                                                                                   | Commento                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/03/2012, <a href="#">T-369/10</a> , Beatle, EU:T:2012:177 (ricorso respinto 14/05/2013, <a href="#">C-294/12 P</a> , EU:C:2013:300) | Quello dei Beatles è considerato un gruppo con una notorietà eccezionale, che dura da oltre 40 anni (punto 36). |

La durata dell'uso del marchio non deve essere desunta facendo riferimento semplicemente alla data della sua registrazione. Registrazione e uso non coincidono necessariamente, dato che il marchio può essere stato usato di fatto prima o dopo la registrazione.

In definitiva, l'elemento decisivo è se il marchio anteriore avesse acquisito notorietà al momento del deposito della domanda impugnata. La questione se la notorietà sussistesse anche in un momento precedente è giuridicamente irrilevante. Pertanto, le prove dell'**uso continuato fino alla data** del deposito della domanda costituiscono un indizio a favore della notorietà.

Per contro, se l'uso del marchio è stato interrotto per un periodo di tempo significativo, o se il periodo intercorso tra l'ultima prova dell'uso e il deposito della domanda di MUE è piuttosto lungo, sarà più difficile pervenire alla conclusione che la notorietà del marchio sia sopravvissuta all'interruzione dell'uso, o che sia sussistita fino alla data di deposito della domanda (cfr. Il [punto 3.1.2.5](#) che precede).

### 3.1.3.6 Attività promozionali

La **natura** e l'**entità delle attività promozionali** svolte dall'opponente costituiscono indicazioni utili ai fini della valutazione della notorietà del marchio, nei limiti in cui tali attività siano state intraprese per costruire un'immagine di marca e per aumentare la conoscenza del marchio presso il pubblico. Pertanto, una campagna promozionale **lunga, intensa e diffusa** può costituire un **forte indizio** del fatto che il marchio abbia acquisito una notorietà tra gli acquirenti effettivi o potenziali dei prodotti in questione e che possa aver acquisito notorietà anche al di là della cerchia degli acquirenti effettivi dei prodotti.

| N. del caso                                                 | Commento                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , Botolist / Botocyl | La prova della promozione del marchio BOTOX nella stampa inglese, in riviste scientifiche e generaliste, è stata sufficiente per dimostrare la notorietà del marchio presso il grande pubblico e gli operatori sanitari (C-100/11 P, punti 65-67). |

| N. del caso                                                                                                                          | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/01/2011, <a href="#">R 445/2010-1</a> , FLATZ / FLATZ                                                                             | Benché, per motivi di forza maggiore, non abbia potuto acquisire notorietà con i metodi tradizionali, ossia tramite la vendita del prodotto, il marchio anteriore è divenuto estremamente rinomato grazie ad attività promozionali e a una pubblicità ampia, continua e costante presso la stampa specializzata e le fiere settoriali, raggiungendo così virtualmente tutti i tre settori pertinenti del pubblico. La presenza limitata del prodotto sul mercato non gli ha affatto impedito di acquisire notorietà presso il pubblico di riferimento che, alla data pertinente, sapeva che FLATZ era il marchio con cui l'opponente identificava le sue macchine per il bingo elettronico (punti 41, 42, 50, 51). |
| 29/05/2012, <a href="#">R 1659/2011-2</a> , KENZO / KENZO (confermata da, 22/01/2015, <a href="#">T-393/12</a> , EU:T:2015:45, § 57) | I prodotti dell'opponente, <i>cosmetici, profumi e abbigliamento</i> , sono stati pubblicizzati e sono stati oggetto di articoli in molte delle principali riviste di moda a livello mondiale e in un alcuni dei più popolari periodici in Europa. In linea con la giurisprudenza, la notorietà del marchio KENZO per detti prodotti è confermata (punto 29).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Pur non potendosi escludere che un marchio acquisisca notorietà anche prima dell'uso effettivo, le attività promozionali di norma non sono sufficienti da sole per stabilire che il marchio anteriore abbia effettivamente acquisito una notorietà (cfr. [il punto 3.1.3.4](#) che precede). Ad esempio, sarà difficile dimostrare la conoscenza di una parte significativa del pubblico solo facendo riferimento alla promozione e alla pubblicità, svolte come attività preparatorie per il lancio di un nuovo prodotto, poiché l'impatto reale della pubblicità sulla percezione del pubblico sarà difficile da misurare senza fare riferimento alle vendite. In tali circostanze, gli unici mezzi di prova esperibili dall'opponente sono sondaggi di opinione e strumenti analoghi, il cui valore probatorio varia in funzione dell'attendibilità del metodo impiegato, delle dimensioni del campione statistico ecc. (per il valore probatorio dei sondaggi di opinione, cfr. [il punto 3.1.4](#) che segue).

L'impatto delle attività promozionali dell'opponente può essere dimostrato **direttamente**, con riferimento all'**entità delle spese promozionali** sostenute, o **indirettamente**, desumendolo dalla **natura della strategia promozionale** adottata dall'opponente e dal **tipo di mezzo di comunicazione utilizzato** per pubblicizzare il marchio.

Ad esempio, la pubblicità su canali televisivi a carattere nazionale o su periodici prestigiosi avrà un peso maggiore rispetto alle campagne di portata regionale o locale, specie se combinata a elevati indici di ascolto o di diffusione. Analogamente, le

sponsorizzazioni di eventi sportivi o culturali di primaria importanza possono costituire un'ulteriore indicazione di un'intensa promozione, trattandosi di attività che comportano spesso investimenti considerevoli.

| N. del caso                                                               | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/01/2010, <a href="#">R 1673/2008-2</a> , FIESTA / FIESTA (fig.) ET AL. | Dalle varie campagne pubblicitarie della Ferrero trasmesse dalle reti televisive italiane (compresa la RAI) risulta evidente che nel periodo 2005-2006 il marchio anteriore è stato ampiamente esposto agli spettatori. Molti degli spot sono stati trasmessi in momenti di massimo ascolto (ad es. durante Gran Premi di Formula 1) (punto 41). |

Inoltre, il **contenuto della strategia pubblicitaria** prescelta dall'opponente può essere un utile elemento rivelatore del **tipo di immagine** che l'opponente si propone di costruire per la propria marca. Questo può assumere particolare rilievo nel valutare la possibilità di un pregiudizio arrecato a una particolare immagine che il marchio intende trasmettere, o di un indebito vantaggio tratto dalla stessa, dal momento che l'esistenza e il contenuto di tale immagine devono essere abbondantemente chiariti dalle prove presentate dall'opponente (cfr. [il punto 3.4](#) che segue).

| N. del caso                                                                                                                                               | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/01/2011, <a href="#">R 306/2010-4</a> , CARRERA / CARRERA, (ricorso pendente 27/11/2014, <a href="#">T-173/11</a> , Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001) | Il marchio dell'opponente non è noto solo di per sé, ma grazie al prezzo elevato delle automobili sportive e alle consistenti spese pubblicitarie dell'opponente e in virtù dei successi ottenuti nelle corse il pubblico lo associa a un'immagine di lusso, alta tecnologia ed elevate prestazioni (punto 31). |

### 3.1.3.7 Altri fattori

I fattori sopra elencati sono solo indicativi. Nel valutare la notorietà del marchio anteriore occorre prendere in considerazione tutti i fatti pertinenti nel caso di specie (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Altri fattori sono reperibili nella giurisprudenza o nella raccomandazione comune dell'OMPI. Pertanto, in funzione della loro rilevanza in ciascun caso concreto, si possono aggiungere i seguenti fattori a quelli sopra esaminati: prove dell'affermazione vittoriosa del marchio; numero di registrazioni; certificati e premi; valore associato al marchio.

#### Prove documentali dell'affermazione vittoriosa del marchio

Le prove di un'affermazione vittoriosa del marchio nei confronti di prodotti o servizi dissimili assumono rilievo in quanto costituiscono una dimostrazione del fatto che,

almeno rispetto ad altri operatori, è accolta la tutela nei confronti di prodotti o servizi dissimili, ecc.

Tali prove possono consistere in un successo ottenuto in contestazioni per via extragiudiziale, ad esempio mediante l'accettazione di domande di cessazione o desistenza, accordi di delimitazione del marchio e simili.

Inoltre, le prove atte a dimostrare che la notorietà del marchio dell'opponente è stata ripetutamente riconosciuta e protetta contro atti lesivi, in virtù di **decisioni di autorità giudiziarie o amministrative**, costituiscono un'indicazione importante della notorietà del marchio nel territorio di riferimento, specie quando si tratti di decisioni recenti. Tale effetto può essere rafforzato dal fatto che decisioni di questo tipo siano abbastanza numerose (sul valore probatorio delle decisioni, cfr. il [punto 3.1.4.4](#)). Questo fattore è citato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, delle raccomandazioni OMPI.

#### Numero di registrazioni

Il **numero** e la **durata delle registrazioni** e delle domande di registrazione del marchio in ambito europeo o mondiale è altresì rilevante, ma costituisce di per sé un'indicazione di scarso rilievo del grado di conoscenza del segno presso il pubblico di riferimento. La circostanza che l'opponente sia titolare di molte registrazioni di marchi e in più classi può indirettamente attestare una circolazione della sua marca a livello internazionale, ma da sola non è determinante per provare la notorietà. Questo fattore è indicato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, delle raccomandazioni OMPI, che indicano espressamente la necessità dell'uso effettivo: la durata e l'ambito geografico di ogni registrazione e/o domanda di registrazione del marchio hanno rilevanza «nei limiti in cui costituiscono il riflesso dell'uso o della conoscenza del marchio».

#### Certificati e premi

I certificati, i premi e analoghi riconoscimenti pubblici normalmente forniscono informazioni sulla storia del marchio o rivelano taluni aspetti qualitativi dei prodotti dell'opponente, ma in linea di massima non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la notorietà e sono utili soprattutto come indizi indiretti. Ad esempio, il fatto che l'opponente ottenga un certificato come il «*royal warrant*» per diversi anni può forse dimostrare che il marchio fatto valere è una marca tradizionale, ma non fornisce informazioni dirette sulla sua conoscenza da parte del pubblico. Tuttavia, se il certificato attiene a fatti collegati alle prestazioni del marchio, la sua rilevanza sarà molto superiore. Questo fattore è menzionato dalla Corte nelle sentenze «*Lloyd Schufabrik (Lloyd Schufabrik Meyer)*» e «*Chiemsee (Windsurfing Chiemsee)*», con riferimento alla valutazione di un carattere distintivo accresciuto acquisito in seguito all'uso.

| N. del caso | Commento |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14/06/2012, <a href="#">R 1637/2011-5</a>, made by APART since 1975 / Apart et al.</p> | <p>Il nuovo elemento di prova presentato dal ricorrente e accettato dalla Commissione di ricorso dimostra che al marchio erano sempre stati assegnati punteggi elevati e premi in sondaggi condotti da società specializzate in Polonia tra il 2005 e il 2009 (punto 30). Si è pertanto ritenuto che il ricorrente abbia dimostrato con successo la notorietà in Polonia per la gioielleria, mentre non ha dimostrato la notorietà in relazione agli altri prodotti e servizi contraddistinti dai segni anteriori.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Valore associato al marchio

Il fatto che un marchio sia richiesto da altre società per essere riprodotto sui loro prodotti, come marchio o come decorazione, è un forte indizio del fatto che il marchio possiede una elevata capacità di attrazione e un considerevole valore economico. Pertanto, nel valutare la notorietà costituisce un'utile indicazione l'entità dello sfruttamento del marchio attraverso **licenze, merchandising e sponsorizzazioni**, nonché l'importanza dei rispettivi programmi. Questo fattore è menzionato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 6, delle raccomandazioni OMPI.

#### 3.1.4 Prova della notorietà

##### 3.1.4.1 Livello di prova richiesto

L'opponente ha l'onere di presentare prove idonee a consentire all'Ufficio di pervenire ad una **conclusione positiva** del fatto che il marchio anteriore ha effettivamente acquisito una notorietà nel territorio di riferimento. La formulazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) e dell'[articolo 7, paragrafo 2, lettera f\), RDMUE](#) è esplicita a tale riguardo: il marchio anteriore merita una particolare protezione solo se «gode di notorietà».

Ne consegue che le **prove devono essere chiare e convincenti**, nel senso che l'opponente è tenuto a dimostrare chiaramente tutti i fatti necessari per giungere alla conclusione inconfutabile che il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico. La notorietà del marchio anteriore deve essere dimostrata con piena soddisfazione dell'Ufficio e non semplicemente asserita.

##### 3.1.4.2 Onere della prova

A norma della seconda frase dell'[articolo 95, paragrafo 1, RMUE](#), nei procedimenti *inter partes* l'Ufficio deve limitare il proprio esame ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti. Ne consegue che, nel valutare se il marchio anteriore goda di notorietà, l'Ufficio **non può tenere conto** dei fatti ad esso noti in virtù della propria **conoscenza privata** del mercato, **né può disporre indagini ex officio**. L'[articolo 7,](#)

[paragrafo 2, lettera f\), RDMUE](#), stabilisce che l'onere di presentare e provare i fatti rilevanti incombe all'opponente, imponendo espressamente a quest'ultimo di fornire «prove che attestino il fatto che si tratta di un marchio (...) che gode di notorietà» per i prodotti e i servizi rivendicati.

Il fatto che un marchio superi la soglia di notorietà richiesta non costituisce di per sé una mera questione di fatto, in quanto richiede una valutazione giuridica di diverse indicazioni di fatto. Pertanto, la notorietà di un marchio non può essere considerata un fatto notorio. In particolare, gli aspetti qualitativi della notorietà, ad esempio una specifica immagine associata al marchio che gode di notorietà, possono essere valutati solo sulla base di specifiche prove pertinenti.

#### 3.1.4.3 Valutazione delle prove

Si applicano anche in questo caso le regole generali relative alla valutazione delle prove: le prove vanno considerate **globalmente**, nel senso che ciascun indizio deve essere ponderato a fronte degli altri, mentre le informazioni confermate da più fonti in generale sono considerate più attendibili rispetto ai fatti desunti da singoli riferimenti isolati. Inoltre, quanto più la fonte delle informazioni è indipendente, attendibile ed autorevole, tanto più elevato sarà il valore probatorio delle prove.

Di conseguenza, le informazioni **provenienti direttamente dall'opponente** difficilmente sono sufficienti da sole, specie se si tratta di mere **opinioni e stime**, invece che di fatti, o se sono di **carattere non ufficiale** e mancano di riscontri oggettivi, come quando, ad esempio, l'opponente presenta note o tabelle interne contenenti dati e statistiche di provenienza ignota.

| Caso                                                                                               | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/04/2010, <a href="#">R 295/2009-4</a> , PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al. | Il contenuto della documentazione presentata non dimostra chiaramente che i marchi anteriori godono di notorietà. La documentazione proviene per lo più direttamente dal convenuto e contiene informazioni ricavate dai suoi cataloghi commerciali, dalla sua pubblicità e da documenti scaricati dal suo sito Internet. La documentazione e le informazioni fornite da terzi sono insufficienti per dimostrare chiaramente e oggettivamente qual è la precisa posizione del convenuto sul mercato. Notorietà non provata (punto 26). |

| Caso                                                         | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/11/2011, <a href="#">T-500/10</a> , Doorsa, EU:T:2011:679 | Per quanto concerne i documenti del fascicolo proveniente dall'azienda stessa, il Tribunale ha stabilito che, per valutarne il valore probatorio, occorre tenere conto innanzi tutto della credibilità delle informazioni in esso contenute. Il Tribunale ha aggiunto che occorre in particolare tenere conto della persona da cui proviene il documento, delle circostanze della sua elaborazione, della persona alla quale è indirizzato e se di primo acchito il documento appare sensato e affidabile (punto 49). |

Tuttavia, ove tali informazioni siano disponibili al pubblico o siano state redatte per scopi ufficiali e contengano notizie e dati che sono stati verificati oggettivamente, o riproducano dichiarazioni rese pubblicamente, il loro valore probatorio è generalmente più elevato.

Con riguardo al contenuto, quante più indicazioni sono fornite nella prova in ordine ai diversi fattori dai quali si può desumere la notorietà, tanto più rilevante e conclusiva sarà la prova stessa. In particolare, le prove che nel complesso offrano **pochi dati o ragguagli quantitativi, o addirittura nessuno**, non sono idonee come indicazioni su **fattori fondamentali** quali la conoscenza del marchio, la quota di mercato e l'intensità dell'uso, e di conseguenza non saranno sufficienti per fondare una constatazione della notorietà del marchio.

#### 3.1.4.4 Mezzi probatori

L'opponente può avvalersi di tutti i mezzi probatori elencati all'[articolo 97, paragrafo 1, RMUE](#). In ogni caso, l'opponente è libero di scegliere la forma della prova che ritiene utile presentare (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU: T:2019:444 § 35).

I seguenti mezzi probatori possono essere pertinenti per dimostrare la notorietà (questo elenco non ne rispecchia l'importanza relativa né il valore probatorio):

1. dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne;
2. decisioni di autorità giudiziarie o amministrative;
3. decisioni dell'Ufficio;
4. sondaggi di opinione e indagini di mercato;
5. revisioni e ispezioni contabili;
6. riconoscimenti e premi;
7. articoli di stampa o in pubblicazioni specializzate;
8. relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali;
9. fatture e altri documenti commerciali;
10. materiale pubblicitario e promozionale

## 11. prova della presenza e dell'attività su Internet

Dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne

Il peso e il valore probatorio delle dichiarazioni legali sono determinati dalle regole generali applicate dall'Ufficio nella valutazione di tali prove. In particolare, devono essere prese in considerazione sia la capacità della persona che fornisce la prova sia la sua rilevanza per il caso particolare. Per ulteriori informazioni riguardanti la portata e il valore probatorio degli affidavit, cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso](#).

| N° del caso                                                     | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12/05/2011, <a href="#">R 729/2009-1</a> , SKYBLOG / SKY et al. | La dichiarazione presentata da un'azienda di consulenza specializzata nel campo della strategia dei mezzi di comunicazione digitali nel Regno Unito attesta il fatto che l'opponente è «il leader nella fornitura di servizi televisivi digitali nel Regno Unito» e che «Sky» gode di una notorietà enorme e di notevole importanza (punto 37). |

Decisioni di autorità giudiziarie o amministrative

Spesso gli opposenti adducono decisioni di autorità giudiziarie o amministrative nazionali, nelle quali si conferma la notorietà del marchio anteriore. Anche se le decisioni nazionali costituiscono prove ammissibili dotate di valore probatorio, specie se provenienti da uno Stato membro il cui territorio sia pertinente per l'opposizione di cui trattasi, esse non sono vincolanti per l'Ufficio, nel senso che quest'ultimo non è obbligato ad attenersi alle loro conclusioni.

| N° del caso                                                       | Commento                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2010, <a href="#">T-192/09</a> , Seve Trophy, EU:T:2010:553 | Per quanto riguarda le sentenze di tribunali spagnoli, il sistema dei marchi dell'Unione europea è un sistema autonomo, costituito da una serie di norme e obiettivi specifici e applicabili indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale (punto 79). |

Poiché tali decisioni possono servire per indicare la notorietà e come prova documentale di un'affermazione vittoriosa del marchio, la loro pertinenza deve essere valutata e verificata. Assumono rilevanza, in proposito, il tipo di procedimento in questione, se il suo oggetto fosse effettivamente la notorietà del marchio ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), il grado del giudizio, nonché il numero di tali decisioni.

| N° del caso                                                                | Commento                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285 | Le decisioni dell'ufficio nazionale del Regno Unito relative alla notorietà di BOTOX sono fatti che possono, se pertinenti, essere presi in considerazione dal Tribunale malgrado i titolari del MUE non siano parti di tali decisioni (punto 78). |

Occorre tener presente che possono esservi differenze tra i requisiti sostanziali e procedurali applicabili nei procedimenti nazionali, da un lato, e nei procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, dall'altro. In primo luogo, possono esservi differenze riguardo alla definizione o all'interpretazione del requisito della notorietà. In secondo luogo, il peso attribuito alle prove dall'Ufficio non è necessariamente uguale a quello attribuito nel procedimento nazionale. Inoltre, le autorità nazionali potrebbero avere la facoltà di tener conto *ex officio* di circostanze a esse note direttamente, mentre ai sensi dell'[articolo 95, RMUE](#) tale possibilità è preclusa all'Ufficio.

Per tali motivi, il valore probatorio delle decisioni nazionali sarà notevolmente accresciuto qualora i presupposti di diritto e di fatto sui quali esse sono state adottate siano abbondantemente chiariti. In assenza di questi elementi, infatti, sarà più difficile per il richiedente esercitare il proprio diritto alla difesa e, nel contempo, per l'Ufficio valutare la rilevanza della decisione con un ragionevole grado di certezza. Analogamente, se la decisione non è ancora divenuta definitiva, o non è più attuale per via del lungo tempo trascorso tra i due casi, il suo valore probatorio sarà ridotto di conseguenza.

Pertanto, il valore probatorio delle decisioni nazionali deve essere valutato in base al loro contenuto e può variare in funzione del caso concreto.

#### Decisioni dell'Ufficio

L'opponente può altresì richiamarsi a precedenti decisioni dell'Ufficio, a condizione che il richiamo sia chiaro e inequivocabile e che la lingua del procedimento sia la medesima. In caso contrario, l'opponente è anche tenuto a depositare una traduzione della decisione entro il termine di quattro mesi concessogli per depositare ulteriori fatti, prove ed argomenti, in modo da consentire al richiedente di esercitare il proprio diritto di difesa.

Quanto alla rilevanza e al valore probatorio delle precedenti decisioni dell'Ufficio, si applicano le stesse regole valevoli per le decisioni nazionali. Anche se il richiamo è ammissibile e la decisione è pertinente, l'Ufficio non ha l'obbligo di pervenire alle stesse conclusioni, ma deve prendere in esame ciascun caso concreto alla luce delle sue specificità. Il riconoscimento della notorietà di un marchio anteriore non può dipendere dal riconoscimento di tale carattere distintivo nel contesto di procedimenti distinti riguardanti le parti e di elementi di diritto e di fatto diversi. Spetta dunque a ciascuna parte che si basi su quanto sopra rivendicare, nel contesto circoscritto di ciascuna serie di procedimenti dai quali è interessata in quanto parte e sulla base dei

fatti che considera più appropriati, che il marchio ha acquistato una certa notorietà; non può semplicemente rivendicare di addurre tale prova in virtù del riconoscimento della stessa, anche se si tratta dello stesso marchio, in un procedimento amministrativo distinto (23/10/2015, [T-597/13](#), *dadida (fig.) / CALIDA*, EU:T:2015:804, § 43-45).

Ne consegue che le decisioni anteriori dell'Ufficio hanno solo un valore probatorio relativo e devono essere valutate congiuntamente alle altre prove, specie quando l'opponente fa affidamento su una precedente decisione dell'Ufficio, senza fare riferimento a particolari documenti depositati nel relativo procedimento, ossia quando il richiedente non ha mai avuto l'opportunità di prendere posizione su di essi, o quando il tempo intercorso tra i due procedimenti è piuttosto lungo. La situazione può essere diversa se la prova a cui fa riferimento l'opponente fosse stata presentata in altri procedimenti in essere tra le stesse parti e se il richiedente fosse stato al corrente della prova riguardante la notorietà di un marchio anteriore (22/01/2015, [T-322/13](#), *KENZO*, EU:T:2015:47, § 18).

#### Sondaggi di opinione e indagini di mercato

I sondaggi di opinione e le indagini di mercato sono i mezzi più idonei per provare le affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio, alla quota di mercato da esso detenuta o alla posizione occupata sul mercato rispetto ai prodotti dei concorrenti.

Il valore probatorio dei sondaggi di opinione e delle indagini di mercato è determinato in funzione dello status e del grado di autonomia dell'organismo che li effettua, della pertinenza ed esaustività delle informazioni fornite e dell'affidabilità del metodo usato.

Più in particolare, per valutare l'attendibilità di un sondaggio di opinione o di un'indagine di mercato, l'Ufficio ha necessità di sapere:

1. se sia stato condotto da un'impresa o istituto di ricerca indipendente e riconosciuto, al fine di accertare l'attendibilità della fonte della prova (27/03/2014, [R 540/2013-2](#), *Shape of a bottle (3D)*, § 49).
2. il numero e il profilo (sesso, età, professione e retroterra culturale) delle persone intervistate, al fine di valutare se il risultato dell'indagine sia rappresentativo delle diverse categorie di consumatori potenziali dei prodotti in questione
3. il metodo e le circostanze nelle quali l'indagine è stata svolta e l'elenco completo dei quesiti che facevano parte del questionario. È altresì importante sapere in che modo e in quale ordine sono stati formulati i quesiti, al fine di accertare se gli intervistati si sono trovati di fronte a domande guidate;
4. se le percentuali menzionate nell'indagine si riferiscano al totale delle persone intervistate o solo a quelle che hanno effettivamente risposto.

Se mancano le indicazioni di cui sopra, i risultati di un'indagine di mercato o di un sondaggio di opinione non si possono considerare di alto valore probatorio e in linea di principio non bastano da soli a corroborare una constatazione di notorietà del marchio.

| N° del caso | Commento |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>08/04/2011, <a href="#">R 925/2010-2</a>, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH &amp; CLEAN et al.</p> | <p>Il richiedente l'annullamento non ha presentato prove sufficienti della notorietà dei propri marchi. Secondo gli estratti del sondaggio del 2001 condotto in Italia, benché il livello di «riconoscimento indotto» si attesti sull'86%, il tasso di «riconoscimento spontaneo» è solo il 56%. Inoltre, non vengono fornite indicazioni in merito alle domande poste agli intervistati, per cui è impossibile stabilire se si è veramente trattato di domande aperte e non guidate. Inoltre, nel sondaggio non si dichiara per quali prodotti è noto il marchio (punto 27).</p>                                                         |
| <p>27/03/2014, <a href="#">R 540/2013-2</a>, Shape of a bottle (3D)</p>                                        | <p>Le indagini non sembrano essere svolte dalla nota azienda GfK, come sostiene il richiedente, ma piuttosto da un certo signor Philip Malivore che, stando alle dichiarazioni dello stesso, è solo «un ex direttore di GfK». La Commissione è quindi perplessa di fronte alla constatazione che un ex dipendente possa essere autorizzato a utilizzare il logo di GfK su ogni singola pagina delle indagini, considerando che egli è attualmente «un consulente di ricerche di mercato indipendente». Questi fatti gettano considerevoli dubbi sulla fonte, sull'affidabilità e sulla natura indipendente delle indagini (punto 49).</p> |

Del pari, se le indicazioni di cui sopra sono presenti, ma l'attendibilità della fonte e il metodo sono dubbi o il campione statistico è troppo ristretto, o se le domande sono guidate, l'affidabilità della prova diminuisce di conseguenza.

| N° del caso                                                                                               | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15/03/2011, <a href="#">R 1191/2010-4</a>, MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA</p>   | <p>L'indagine presentata dall'opponente non fornisce informazioni conclusive per dimostrare che il segno anteriore è notoriamente conosciuto dal pubblico spagnolo per le <i>acque gassate</i>, in quanto gli intervistati sono stati attentamente selezionati sulla base della loro origine, vale a dire i colombiani residenti in Spagna. Si tratta solo di una minima parte della popolazione che vive in Spagna. Gli elementi contenuti nella dichiarazione dinanzi a notaio, quali le cifre di vendita, gli investimenti pubblicitari e la presenza del marchio in pubblicazioni rivolte al pubblico d'immigrati, sono altrettanto insufficienti ai fini della constatazione della notorietà del marchio anteriore. Inoltre, le dichiarazioni non sono corroborate da dati definitivi sulla portata del giro d'affari derivante dai prodotti (punto 23).</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p>01/06/2011, <a href="#">R 1345/2010-1</a>, Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.</p> | <p>A sostegno della sua rivendicazione ai sensi dell'<a href="#">articolo 8, paragrafo 5, RMUE</a>, l'opponente si basa esclusivamente su un sondaggio d'opinione che è stato effettuato nel 2007. Il sondaggio di opinione è stato condotto da una società indipendente. In linea di principio, campioni di 1 000–2 000 intervistati sono considerati sufficienti, purché siano rappresentativi del tipo di consumatori interessati. Il sondaggio di opinione dell'opponente si basa su un campione di 500 intervistati, insufficiente rispetto ai servizi per i quali si rivendica la notorietà. Secondo il sondaggio, il logo del marchio anteriore era associato in particolare a servizi nel settore finanziario e assicurativo. Poiché si basa solo sulla Classe 42 per quanto concerne il marchio dell'Unione europea anteriore, l'opposizione non riguarda i servizi finanziari e assicurativi. Di conseguenza, il sondaggio di opinione presentato non costituisce una prova adeguata della notorietà del marchio dell'Unione europea dell'opponente (punto 58).</p> |

Viceversa, i sondaggi di opinione e le indagini di mercato che soddisfano i requisiti di cui sopra (indipendenza ed attendibilità della fonte, ampiezza e diffusione ragionevoli del campione prescelto e affidabilità del metodo) costituiranno un forte indizio di

notorietà, soprattutto se il grado di conoscenza del marchio che ne risulta è molto elevato.

#### Revisioni ed ispezioni contabili

Le revisioni e le ispezioni contabili dell'impresa dell'opponente possono fornire informazioni utili circa l'intensità dell'uso del marchio, poiché di norma comprendono dati relativi ai risultati economici, al volume delle vendite, al fatturato, agli utili, ecc. Tuttavia, tali prove sono pertinenti solo se si riferiscono specificamente ai prodotti venduti con il marchio in questione, piuttosto che alle attività dell'opponente in generale.

Le revisioni e le ispezioni contabili possono essere effettuate su iniziativa dello stesso opponente o essere prescritte dal diritto societario e/o dalla normativa finanziaria. Nel primo caso si applicano le stesse regole valevoli per i sondaggi di opinione e le indagini di mercato, nel senso che lo status dell'ente che effettua la revisione e l'affidabilità del metodo seguito saranno elementi essenziali per accertarne l'attendibilità. Per contro, il valore probatorio delle revisioni ed ispezioni contabili ufficiali è di regola molto più elevato, poiché sono normalmente svolte da autorità statali o da enti di revisione riconosciuti, sulla base di criteri e regole generalmente accolti.

#### Riconoscimenti e premi

Rientrano in questo tipo di prova i riconoscimenti e i premi conferiti da pubbliche autorità o istituti pubblici, come camere di commercio e industria, associazioni professionali e consorzi, organizzazioni di consumatori, ecc.

L'attendibilità dei riconoscimenti conferiti dalle autorità è in genere elevata, in quanto provengono da fonti indipendenti e specializzate, che attestano fatti accertati nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali. Ad esempio, i dati di diffusione media dei periodici elaborati da associazioni competenti di distribuzione della stampa costituiscono una prova definitiva dei risultati ottenuti da un marchio nel relativo settore.

| N° del caso                                                  | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/01/2011, <a href="#">R 907/2009-2</a> , O2PLS / O2 et al. | I molti riconoscimenti ottenuti dal marchio sono stati considerati un elemento importante della prova a dimostrazione della notorietà, insieme agli enormi investimenti pubblicitari e al numero di articoli contenuti in diverse pubblicazioni (punto 9(iii) e punto 27). |

Lo stesso vale per attestati e premi di qualità conferiti da tali autorità, dato che l'opponente deve normalmente raggiungere livelli oggettivi per conseguire tali riconoscimenti. Viceversa, premi e riconoscimenti offerti da enti sconosciuti, o sulla base di criteri non specificati o soggettivi, meritano una scarsa considerazione.

La rilevanza di un riconoscimento o di un premio nel caso specifico dipende in larga misura dal suo contenuto. Ad esempio, il fatto che l'opponente sia titolare di un certificato di qualità ISO 9001, o di un mandato reale, non significa automaticamente che il segno sia noto al pubblico. Significa soltanto che i prodotti dell'opponente soddisfano determinati standard tecnici o di qualità o che si tratta di un fornitore di una casa reale. Nondimeno questi elementi di prova, se combinati con altre indicazioni circa la qualità e il successo ottenuto sul mercato, possono condurre alla conclusione che il marchio anteriore gode di notorietà.

#### Articoli di stampa o in pubblicazioni specializzate

Il valore probatorio degli articoli di stampa e di altre pubblicazioni concernenti il marchio dell'opponente dipende principalmente dal fatto che si tratti di materiale promozionale dissimulato o, al contrario, del risultato di ricerche autonome ed obiettive.

| N° del caso                                                                                                                                | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> | L'esistenza stessa di articoli in pubblicazioni scientifiche o nella stampa generalista costituisce un fattore rilevante per stabilire la notorietà presso il grande pubblico dei prodotti commercializzati con il marchio BOTOX, a prescindere dal contenuto positivo o negativo di tali articoli (punto 54).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10/03/2011, <a href="#">R 555/2009-2</a> , BACI MILANO (fig.) / BACI & ABBRACCI                                                            | La notorietà del marchio anteriore in Italia è comprovata dalla copiosa documentazione presentata dall'opponente, che comprende, tra l'altro, un articolo di <i>Economy</i> da cui risulta che nel 2005 il marchio BACI & ABBRACCI era fra i quindici marchi di moda (e tra i nove italiani) più contraffatti al mondo; un articolo de <i>Il Tempo</i> del 5 agosto 2005, nel quale il marchio BACI & ABBRACCI è citato insieme ad altri quali Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste, Puma tra quelli oggetto di contraffazione; un articolo di <i>Fashion</i> del 15 giugno 2006, nel quale il marchio viene definito «vero e proprio fenomeno di mercato»; campagne pubblicitarie 2004-2007, con la presenza di testimonial famosi del mondo dello spettacolo e dello sport; un'indagine di mercato del settembre 2007 della Doxa, nota agenzia indipendente, dalla quale risulta che il marchio BACI & ABBRACCI è il primo che viene in mente ( <i>top of mind</i> ) nel settore della moda per lo 0,6 % del pubblico italiano (punto 35). |

Quindi, se articoli del genere compaiono in pubblicazioni di alto livello o sono scritti da professionisti indipendenti, il loro valore sarà abbastanza elevato, come nel caso in cui il successo di una determinata marca diventi l'oggetto di uno studio specifico in riviste specializzate o in pubblicazioni scientifiche. La presenza di un marchio in un dizionario (che pur non essendo un articolo di stampa è comunque una pubblicazione) è un mezzo probatorio di grande valore.

| N° del caso                                                                                                                                | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, confermate da 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> | L'inserimento del termine in un dizionario è espressione di una conoscenza sufficiente da parte del pubblico. I riferimenti nelle edizioni 2002 e 2003 di una serie di dizionari pubblicati nel Regno Unito costituiscono uno degli elementi di prova che possono confermare la notorietà del marchio BOTOX in quel paese o tra il pubblico di lingua inglese dell'Unione europea (punto 55, 56). |

#### Relazioni annuali sui risultati economici e profili aziendali

Questo tipo di prova comprende ogni tipo di pubblicazione interna che fornisca informazioni varie sulla storia, sulle attività e sulle prospettive dell'impresa dell'opponente, o dati più dettagliati su giro d'affari, vendite, pubblicità, ecc.

Nella misura in cui tale prova proviene dall'opponente ed è principalmente diretta a promuoverne l'immagine, il suo valore probatorio dipenderà per lo più dai contenuti e le informazioni pertinenti vanno considerate con cautela, specie laddove si tratti principalmente di stime e valutazioni soggettive.

Nondimeno, qualora tali pubblicazioni siano state diffuse presso i clienti ed altri ambienti interessati e contengano informazioni e dati oggettivamente verificabili, che possono essere stati elaborati o certificati da revisori dei conti indipendenti (com'è spesso il caso delle relazioni annuali), il loro valore probatorio sarà sostanzialmente maggiore.

#### Fatture e altri documenti commerciali

Possono essere raggruppati in questa categoria tutti i tipi di documenti commerciali, come le fatture, i contratti di distribuzione e di sponsorizzazione, i campioni di corrispondenza con clienti, fornitori o soci, ecc. I documenti di questo tipo possono fornire una grande varietà di informazioni sull'intensità dell'uso, sull'ambito geografico e sulla durata dell'uso del marchio.

Anche se la rilevanza e l'attendibilità dei documenti commerciali non sono in dubbio, è in genere difficile dimostrare la notorietà basandosi esclusivamente su tale materiale, data la varietà dei fattori interessati e il volume di documenti richiesti. Oltretutto, prove come i contratti di distribuzione o di sponsorizzazione e la corrispondenza commerciale si prestano più a fornire indicazioni sulla portata geografica o sul lato promozionale

delle attività dell'opponente che a misurare il successo del marchio sul mercato, e pertanto possono servire solo come indicazioni indirette della notorietà.

| N° del caso                                                                                                                                                                    | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/04/2011, <a href="#">R 1272/2010-1</a> , GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al.<br><br>(08/07/2015, <a href="#">T-357/11</a> , GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., EU:T:2015:534) | Le prove presentate dimostrano un alto livello di conoscenza del marchio sul mercato spagnolo. Nel 2004 il fatturato totale del mercato spagnolo del pane in cassetta ammontava a 346,7 milioni di EUR, di cui 204,9 milioni di EUR realizzati dall'opponente. Le fatture presentate coprono pubblicità in TV, nonché in quotidiani e riviste. Quindi, la notorietà del marchio BIMBO in Spagna per il «pane di produzione industriale» è dimostrata (punto 64).<br><br>Il Tribunale non ha affrontato questo punto. |

#### Materiale pubblicitario e promozionale

Questo tipo di prova può assumere svariate forme, come ritagli di giornale, spot pubblicitari, articoli promozionali, offerte, opuscoli, cataloghi, volantini, ecc. In generale, si tratta di prove che da sole non possono dimostrare la notorietà in via definitiva, in quanto non si prestano a fornire molte informazioni circa l'effettiva conoscenza del marchio.

Tuttavia, è possibile trarre qualche conclusione in merito al grado di esposizione del pubblico ai messaggi pubblicitari concernenti il marchio, in base al tipo di mezzo di comunicazione impiegato (nazionale, regionale, locale) e agli indici di ascolto o alla diffusione raggiunta dagli spot o dalle pubblicazioni in questione, sempreché ovviamente questo genere d'informazioni sia disponibile.

| N° del caso | Commento |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10/01/2011, <a href="#">R 43/2010-4</a>, FFR (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.),<br/>(05/12/2012, <a href="#">T-143/11</a>, F.F.R., EU:T:2012:645)</p> | <p>I documenti presentati mostrano che l'emblema di un gallo nero ha acquisito notorietà e sarà associato ai vini della regione del Chianti Classico. L'opponente ha fornito diverse copie di <b>annunci pubblicitari in quotidiani e riviste che illustrano la sua attività promozionale</b>, nonché articoli indipendenti che mostrano un gallo nero in relazione alla regione del Chianti Classico. Tuttavia, poiché la notorietà si riferisce solo all'emblema di un gallo nero e poiché questo emblema costituisce solo una parte dei marchi anteriori, sorgono seri dubbi in merito al fatto che la notorietà si possa attribuire ai marchi nel loro complesso. Inoltre, per lo stesso motivo sorge un dubbio su quali siano i marchi ai quali si possa attribuire la notorietà, dato che l'opponente è titolare di diversi marchi. (punti 26 e 27).</p> <p>Il Tribunale non ha valutato le prove sulla notorietà.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Inoltre, tali prove possono rivelarsi indicazioni utili per quanto attiene al tipo di prodotti contraddistinti dal marchio, alla forma in cui il marchio viene effettivamente usato e al tipo di immagine che l'opponente sta cercando di creare per la sua marca. Ad esempio, se dalle prove risulta che la registrazione anteriore per la quale è rivendicata la notorietà riguarda un emblema che di fatto è utilizzato in combinazione con un elemento verbale, non sarebbe corretto ammettere che lo stesso emblema goda di notorietà. Sarebbe piuttosto necessario valutare se la notorietà si estenda all'emblema. A tal fine è importante valutare se l'emblema rivesta un ruolo predominante o persino significativo quando è usato in combinazione con l'elemento verbale e ha acquisito notorietà da solo. Questo aspetto deve essere valutato caso per caso. Cfr. le sentenze esemplificative al [punto 3.1.2.6](#).

#### Prova della presenza e dell'attività su Internet

Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, il 31 marzo 2021 l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato una Comunicazione comune sulla prassi comune relativa agli elementi di prova nei procedimenti di ricorso in materia di marchi: deposito, struttura, presentazione delle prove e trattamento di prove riservate ([PC12](#)) <sup>(61)</sup>. Sebbene la PC12 si riferisca principalmente alle prove presentate nei procedimenti di ricorso, alcune parti, ad esempio il riferimento a prove provenienti da Internet, forniscono orientamenti utili e pertinenti in generale.

Data la crescente importanza delle tecnologie dell'informazione e di Internet per la vita personale, sociale ed economica, le parti ricorrono sempre più spesso a prove provenienti da Internet per dimostrare l'uso e la notorietà dei propri marchi.

<sup>61</sup> disponibile all'indirizzo <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>.

Prima di tutto, occorre chiarire che un **semplice riferimento a un sito web (anche se mediante un collegamento ipertestuale diretto)** in cui l'Ufficio può trovare ulteriori informazioni è insufficiente. Le prove online possono sostituire le prove fisiche solo se riguardano il deposito o la registrazione dei diritti anteriori o il contenuto del diritto nazionale pertinente, nella misura in cui sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio ([articolo 7, paragrafo 3](#), e [articolo 16, paragrafo 1, lettere b\) e c\)](#), RDMUE). Tale opzione non è contemplata dalla legge per altre prove. Inoltre, i collegamenti ipertestuali esterni non possono garantire la costante e sicura disponibilità e stabilità dei contenuti a cui rinviano.

Le prove della presenza del marchio anteriore su Internet possono contribuire a stabilire la notorietà di tale marchio. Se il marchio anteriore ha una presenza significativa su Internet (come dimostrato dal numero di **iscritti agli account** dedicati a tale marchio sui social network, o dal **numero di visitatori** di blog che citano tale marchio), ciò può essere utile per valutare la conoscenza del marchio da parte del pubblico interessato e può, pertanto, avvalorare un accertamento della notorietà (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33).

La natura dei materiali provenienti da Internet solleva la questione dell'attendibilità di tali prove, in quanto può essere difficile stabilire il contenuto effettivo disponibile su Internet e la data o il periodo di tempo in cui tale contenuto è stato di fatto divulgato al pubblico. Le schermate di un sito web o gli estratti da social media non mostrano necessariamente se il marchio è stato utilizzato durante il periodo o nel territorio di riferimento. Né stabiliscono l'intensità del presunto uso commerciale, in quanto non mostrano chi ha visto il marchio o quando, né forniscono informazioni su operazioni correlate. Le indicazioni pertinenti che non si limitano a mostrare la presenza del marchio su Internet e che servono a fornire informazioni sull'estensione dell'uso e sul livello di esposizione potrebbero essere, ad esempio, i dati sul numero di visite al sito, le e-mail ricevute attraverso il sito o il volume di affari generato. Possono essere utili anche altre forme di comunicazione o interazione con il sito web e i dati possono essere corroborati da ulteriori prove, quali relazioni di analisi dei dati, traffico sul sito web, relazioni che mostrano l'ubicazione geografica degli utenti, ecc.

Gli estratti dell'enciclopedia online Wikipedia o fonti simili non possono essere considerati di per sé probatori, in quanto il contenuto può essere modificato in qualsiasi momento e, in alcuni casi, da qualsiasi visitatore, anche in forma anonima (16/10/2018, [T-548/17](#), ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131, e la giurisprudenza ivi citata). L'attendibilità di tali prove dovrebbe essere valutata nel contesto delle prove nel loro complesso, considerando in generale più attendibili le informazioni confermate da più di una fonte rispetto ai fatti derivati da riferimenti isolati.

### 3.2 Somiglianza dei segni

La somiglianza o l'identità tra i segni costituisce un presupposto per l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\)](#), e dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#). Pertanto, una conclusione di dissomiglianza osta all'applicazione sia dell'[articolo 8, paragrafo 1](#),

[lettera b\)](#), sia dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Non risulta né dal tenore letterale delle citate disposizioni né dalla giurisprudenza che la somiglianza tra i marchi in conflitto debba essere valutata in modo diverso. Di conseguenza, la somiglianza dovrebbe essere valutata in base agli stessi criteri che si applicano nel contesto dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#), tenendo conto di elementi di analogia visiva, fonetica o concettuale (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Cfr. le Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni](#).

Tuttavia, tali disposizioni **differiscono per quanto concerne il grado di somiglianza richiesto**. Mentre la protezione prevista dall'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#) è subordinata alla constatazione di un grado di somiglianza tra i marchi in questione tale da creare un rischio di confusione tra di essi presso il pubblico di riferimento, un simile grado di somiglianza non è richiesto ai fini della tutela prevista dall'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#). Di conseguenza, le violazioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), possono derivare da **un grado inferiore di somiglianza** tra i marchi in questione, purché sia sufficiente per indurre gli ambienti interessati a creare un'associazione tra i marchi, ossia a stabilire un nesso tra di essi. Nell'ipotesi in cui i marchi in conflitto presentino una certa somiglianza, **ancorché tenue**, che si deve procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa creare un nesso tra tali marchi (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, [C-581/13 P](#) & [C-582/13 P](#), Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

Sebbene un minor grado di somiglianza tra i marchi possa essere sufficiente per stabilire un nesso e un rischio di violazione, questo non è un fattore che incide sul confronto dei marchi. Scopo del confronto è stabilire se i marchi sono simili o meno e, in caso affermativo, determinarne il grado di somiglianza. In questa fase non si deve discutere se il grado constatato sia sufficiente per l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#). Questo aspetto dovrà essere esaminato successivamente, nel valutare il nesso tra i marchi e il rischio di una violazione.

Gli esempi della giurisprudenza che seguono illustrano il grado di somiglianza richiesto ai fini dell'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#).

| Marchio anteriore                                                                   | Marchio impugnato                                                                   | N° del caso                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  |  | 11/12/2014, <a href="#">T-480/12</a> , MASTER, EU:T:2014:1062 |

*Prodotti e servizi:* Classi 29, 30, 32

*Territorio:* UE

*Valutazione:* il marchio anteriore gode di notorietà per le *bevande analcoliche*. Sebbene vi siano evidenti differenze visive tra i marchi, vi sono anche elementi di somiglianza visiva. Ciascuno dei marchi presenta una «coda» che prolunga le lettere iniziali, in una curvatura che evoca una firma con uno svolazzo. Inoltre, utilizzano lo stesso tipo di carattere tipografico, la scrittura spencerian, che è poco usuale nella prassi commerciale contemporanea. Considerato il grado di somiglianza, seppur tenue, tra tali marchi, non è escluso che il pubblico di riferimento instauri una connessione tra essi e, anche in assenza di un rischio di confusione, sia indotto a trasferire l'immagine e i valori dei marchi anteriori sui prodotti contrassegnati dal marchio contestato (punti 46-48, 57, 74).

| Marchio anteriore                                                                  | Marchio impugnato                                                                  | N° del caso                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 01/02/2018, <a href="#">T-105/16</a> , Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.) / FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51 |

*Prodotti e servizi:* Classe 34

*Territorio:* UE

*Valutazione:* poiché l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), richiede semplicemente che la somiglianza esistente sia in grado di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un'associazione tra i segni in questione, vale a dire stabilire un collegamento tra gli stessi, ma non richiede che tale somiglianza sia in grado di indurre tale pubblico a confondere tali segni, la tutela che la disposizione prevede a favore dei marchi che godono di notorietà può applicarsi anche qualora vi sia un grado inferiore di somiglianza tra i segni in questione (punto 75).

| Marchio anteriore                                                                   | Marchio impugnato                                                                   | N° del caso                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 16/01/2018, <a href="#">T-398/16</a> , COFFEE ROCKS (fig.) / STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4 |

*Prodotti e servizi:* Classe 43

Territorio: UE

*Valutazione:* si rivendica la notorietà del marchio anteriore per *caffè* e *servizi di caffetteria*. I marchi hanno lo stesso aspetto generale, in quanto sono dispositivi circolari costituiti da un elemento figurativo posto al centro e da una banda ampia circostante con elementi verbali di strutture identiche e due elementi figurativi bianchi più piccoli; utilizzano gli stessi colori (nero e bianco) e lo stesso tipo di caratteri; condividono la parola «coffee» che, nonostante il suo carattere descrittivo, è un importante fattore di somiglianza, soprattutto considerando la rivendicazione della notorietà. Foneticamente, i segni sono simili per la presenza della parola «coffee» e perché la terminazione «rocks» è foneticamente simile alla terminazione «bucks», soprattutto per la pronuncia delle lettere «o» e «u» del pubblico di riferimento di lingua inglese. Sotto il profilo concettuale, il pubblico di riferimento collegherà entrambi i marchi al concetto di «coffee house» a causa dell'aspetto generale dei marchi e della presenza della parola «coffee» in entrambi (punti 51-64).

### 3.3 Associazione fra i segni

Le violazioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa l'un marchio all'altro, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 30, e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, prima di esaminare l'eventuale rischio di violazione, occorre valutare se il pubblico di riferimento **stabilirà un nesso tra i marchi**, in particolare se il marchio contestato, nel contesto dei prodotti e servizi contestati, sarà in grado di evocare il marchio anteriore notorio. Tale nesso tra i marchi deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti e in particolare di quanto segue.

- Il livello di notorietà del marchio anteriore.
- Il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto. Più questi sono simili, più è probabile che il marchio posteriore evocherà, nella mente del pubblico pertinente, il marchio anteriore notorio (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 e, per analogia, 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 44).
- La natura dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore gode di notorietà e il marchio successivo richiede la registrazione.
- Il grado di somiglianza o dissomiglianza dei prodotti e servizi ed eventuali sovrapposizioni tra il pubblico interessato a tali prodotti e servizi. I prodotti o servizi possono essere così diversi tra loro che il marchio posteriore non sarà in grado di evocare quello anteriore nella mente del pubblico di riferimento (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 49). Nondimeno, si deve ricordare che una delle caratteristiche principali dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) è che esso fornisce protezione anche contro prodotti e servizi dissimili.

- Il grado di carattere distintivo del marchio anteriore notorio, intrinseco o acquisito in seguito all'uso. Più elevata sarà la distintività intrinseca del marchio anteriore, più risulterà probabile che questo sarà mentalmente associato da un consumatore nell'incontro con un marchio posteriore a questi simile (o identico). Al contrario, meno intrinsecamente distintivo è il marchio anteriore, più difficile può essere dimostrare l'esistenza di un nesso.
- L'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico.

L'elenco non è esaustivo. È possibile stabilire o escludere un nesso tra i marchi in questione sulla base di solo alcuni di questi criteri.

Occorre rispondere alla questione se il pubblico di riferimento stabilirà un nesso tra i marchi alla luce dei fatti e delle circostanze di ciascun caso e delle prove e delle argomentazioni addotte dalle parti, che dovranno quindi essere soppesate. Anche una somiglianza debole tra i segni [che potrebbe non essere sufficiente per riscontrare un rischio di confusione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b\), RMUE](#)] richiede di valutare l'esistenza nella mente del pubblico di riferimento di un nesso tra i segni (11/12/2014, [T-480/12](#), MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Inoltre, la mancanza di un ragionamento coerente da parte dell'opponente non è una ragione sufficiente per respingere la domanda, se i fattori pertinenti per la valutazione indicano che sarà stabilito un nesso (fattori quali il grado di notorietà, la relazione tra i segni, la vicinanza dei settori di mercato, una sovrapposizione del pubblico di riferimento).

Il nesso sarà più difficile da stabilire nei casi in cui i settori di mercato interessati dai prodotti e servizi sono distanti tra loro, nel senso che non è evidente un collegamento tra i rispettivi segmenti di pubblico. In tali situazioni, l'opponente deve giustificare il motivo per cui i marchi saranno associati, facendo riferimento ad un qualche altro collegamento tra le sue attività e quelle del richiedente, ad esempio quando il marchio anteriore è sfruttato al di fuori del suo settore naturale di mercato, ad esempio tramite concessione in licenza o merchandising.

| Marchio anteriore                                                                                                      | Marchio contestato                                                                  | N° del caso                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| TWITTER                                                                                                                |  | 16/03/2012, <a href="#">R 1074/2011-5</a> ,<br>Twitter (fig.) / TWITTER |
| Notorietà per servizi di cui alle<br>Classi 38, 42 e 45, tra l'altro « <i>un sito internet per social networking</i> » | Classi 14, 18 e 25                                                                  |                                                                         |

I prodotti contestati, quali T-shirt, portachiavi, orologi, borsette, gioielli, berretti, ecc., sono spesso utilizzati come oggetti promozionali o prodotti di merchandising recanti marchi riferiti a prodotti e servizi completamente diversi. In virtù della forte notorietà del marchio anteriore, incontrando tale marchio su un orologio, una sciarpa o una T-shirt, il consumatore di riferimento farà inevitabilmente un'associazione mentale con quest'ultimo (punto 40).

Il fatto che i prodotti e i servizi designati dai marchi in conflitto appartengano a settori commerciali non connessi non è di per sé sufficiente a escludere la possibilità dell'esistenza di un nesso. La reputazione specifica del marchio anteriore (compresi gli aspetti qualitativi e la reputazione, quali un'immagine specifica, uno stile di vita o circostanze particolari di commercializzazione che sono state associate alla reputazione dei marchi) e il grado di somiglianza tra i marchi potrebbero consentire il trasferimento dell'immagine del marchio di riferimento al marchio contestato nonostante l'assenza di un nesso tra i settori di mercato interessati.

Tuttavia, quando i prodotti e i servizi designati dai marchi si rivolgono al grande pubblico da un lato e a un pubblico specializzato dall'altro, il semplice fatto che i membri del pubblico specializzato siano necessariamente parte del grande pubblico non determina l'esistenza di un nesso. Il fatto che un pubblico specializzato possa avere familiarità con un marchio anteriore relativo a prodotti o servizi destinati al grande pubblico non è sufficiente a dimostrare che il pubblico specializzato stabilirà un nesso tra i marchi in conflitto (26/09/2018, [T-62/16](#), PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Se il marchio anteriore è un MUE, è vero che la notorietà dimostrata nel territorio di un solo Stato membro può essere sufficiente a dimostrare la notorietà di un MUE (06/10/2009, [C-301/07](#), Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Ciò non equivale, tuttavia, a conferire al MUE notorietà **in tutta** l'UE (in contrapposizione a **nell'**UE) e, di conseguenza, a conferire al MUE il suo pieno ambito di protezione in tutta l'UE. Il nesso deve essere valutato a partire dalla percezione del pubblico effettivo per il quale il MUE anteriore si è rivelato noto perché solo tale pubblico, che conosce il MUE, può eventualmente stabilire un collegamento tra i marchi (03/09/2015, [C-125/14](#), Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). In ogni caso, se non è possibile stabilire un nesso in una parte dell'UE in cui il MUE anteriore è conosciuto da una parte del pubblico di riferimento commercialmente rilevante, sarebbe scorretto trovare un nesso in un'altra parte dell'UE in cui il marchio anteriore non è noto solo, ad esempio, sulla base del fatto che i marchi sarebbero percepiti come più simili (ad esempio, per motivi linguistici, determinando assenza di differenze concettuali o un grado più elevato di carattere distintivo dell'elemento che si sovrappone).

L'esistenza di una famiglia di marchi costituisce altresì un fattore da prendere in considerazione per valutare se nella mente del pubblico di riferimento si stabilisca un nesso tra i marchi in conflitto (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Esempi in cui si è constatato un nesso tra i segni

Seguono alcuni esempi di casi dove si è constatato che il grado di somiglianza tra i segni (unitamente ad altri fattori) era sufficiente per concludere che i consumatori avrebbero stabilito un nesso tra di essi.

| Marchio anteriore | Marchio contestato | N° del caso                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOTOX             | BOTOLISTe BOTOCYL  | 16/12/2010, <a href="#">T-345/08</a> & <a href="#">T-357/08</a> , Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confermata da 10/05/2012, <a href="#">C-100/11 P</a> , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285 |

Vi è un basso grado di somiglianza tra i *prodotti farmaceutici per il trattamento delle rughe* dell'opponente, per i quali il marchio anteriore gode di notorietà, e i *cosmetici contestati tra le altre creme*. I restanti prodotti contestati, ossia *profumi, latti abbronzanti, shampoo, sali da bagno, ecc.*, sono dissimili. Nondimeno, i prodotti in questione rientrano in settori di mercato contigui. Il pubblico di riferimento – professionisti e grande pubblico – non mancherà di notare che entrambi i marchi contestati cominciano con «BOTO-», che comprende quasi la totalità del marchio anteriore BOTOX. «BOTO-» non è un prefisso comune, né nel settore farmaceutico né in quello cosmetico, e non ha un significato descrittivo. Il pubblico di riferimento stabilirebbe un nesso tra i marchi in questione (punti da 65 a 79).

| Marchio anteriore | Marchio contestato                                                                  | N° del caso                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| RED BULL          |  | 11/01/2010, <a href="#">R 70/2009-1</a> , RED DOG (fig.) / RED BULL et al. |

Il pubblico di riferimento stabilirebbe un nesso tra i marchi in quanto (i) i marchi presentano alcune caratteristiche comuni rilevanti, (ii) i prodotti in conflitto nelle Classi 32-33 sono identici, (iii) il marchio anteriore gode di notorietà, (iv) il marchio anteriore ha acquisito un forte carattere distintivo attraverso l'uso e (v) potrebbe esserci una possibilità di confusione (punti 19 e 24).

| Marchio anteriore | Marchio contestato | N° del caso                                                   |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Viagra            | Viaguara           | 25/01/2012, <a href="#">T-332/10</a> , Viaguara, EU:T:2012:26 |

Il marchio anteriore gode di notorietà per *prodotti farmaceutici per il trattamento delle disfunzioni erettili* nella Classe 5, mentre il marchio contestato copre *bevande analcoliche e alcoliche* nelle Classi 32 e 33. Sebbene i prodotti in questione siano dissimili, è probabile che si stabilisca un nesso tra i marchi a causa del loro elevato grado di somiglianza e della forte notorietà del marchio anteriore (punto 52).

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marchio contestato | N° del caso                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Royal Shakespeare  | 06/07/2012, <a href="#">T-60/10</a> , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348 |
| <p>Il marchio anteriore gode di notorietà per le <i>rappresentazioni teatrali</i>, mentre il marchio contestato copre le <i>bevande analcoliche e alcoliche e fornitura di alimenti e bevande, ristoranti, bar, pub, alberghi; alloggi temporanei</i>. Vi è una certa prossimità tra i prodotti contestati e le <i>produzioni teatrali</i> dell'opponente. È prassi comune nei teatri offrire servizi di bar e ristorazione durante le rappresentazioni e nell'intervallo. In considerazione dell'eccezionale notorietà del marchio anteriore e della somiglianza tra i marchi, il pubblico di riferimento del Regno Unito, posto di fronte ai prodotti contestati recanti il marchio contestato in un supermercato o in un bar, stabilirebbe un nesso con il marchio anteriore (punto 60).</p> |                    |                                                                        |

#### Esempi in cui non è stato constatato un nesso tra i segni

Seguono alcuni esempi di casi dove una valutazione generale di tutti i fattori pertinenti ha dimostrato che era improbabile che si stabilisse un nesso tra i segni.

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marchio contestato                                                                  | N° del caso                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 11/11/2020, <a href="#">T-820/19</a> , Lottoland / LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 64, 66 |
| <p>Nonostante la forte notorietà del marchio figurativo anteriore e il grado di somiglianza tra i marchi superiore alla media, l'assenza di un nesso tra i servizi (relativi al gioco d'azzardo nella Classe 41 del marchio anteriore e ai servizi scientifici e tecnologici nella Classe 42 del marchio contestato) e la differenza tra il pubblico di riferimento, uno dei quali è un pubblico specializzato con un elevato livello di attenzione, sono tali da escludere l'esistenza di un nesso tra i marchi (punto 66).</p> |                                                                                     |                                                                                                 |

| Marchio anteriore                                                                             | Marchio contestato                                                                  | N° del caso                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| G-STAR<br> |  | 21/01/2010, <a href="#">T-309/08</a> , G Stor, EU:T:2010:22 |

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marchio contestato | N° del caso |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| <p>Visivamente, i segni generano un'impressione generale differente data dall'elemento figurativo di una testa di drago cinese posizionata all'inizio del marchio richiesto. Sotto il profilo auditivo, i marchi sono molto simili. Sotto il profilo concettuale, l'elemento «star» dei marchi anteriori sarà percepito come un riferimento a una stella o a una persona famosa in tutta l'UE. È possibile che una parte del pubblico di riferimento attribuisca all'elemento «stor» del marchio contestato il senso del termine danese e svedese «stor», che significa «grande, largo» o lo consideri un riferimento alla parola inglese «store», che significa «negozio, magazzino». Nondimeno, è più probabile che la maggioranza del pubblico di riferimento non attribuisca alcun significato particolare a tale elemento. Di conseguenza, i marchi in conflitto saranno percepiti dal pubblico di riferimento come concettualmente differenti, in quanto i marchi anteriori hanno un significato chiaro in tutta l'Unione, mentre il marchio richiesto ha un significato diverso per una parte del pubblico di riferimento, o non ha alcun significato. Secondo la giurisprudenza costante, quando il significato di almeno uno dei due segni in questione è chiaro e specifico e può essere colto immediatamente dal pubblico di riferimento, le differenze concettuali tra i segni possono compensare le somiglianze visive e auditive. Pertanto, le differenze visive e concettuali tra i marchi impediscono di stabilire un possibile nesso tra di essi (punti 25-36).</p> |                    |             |

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marchio contestato                                                                  | N° del caso                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONLY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 07/10/2010, <a href="#">R 1556/2009-2</a> , only givenchy (fig.) / ONLY et al.<br><br>(confermata dall'08/12/2011, <a href="#">T-586/10</a> , Only Givenchy, EU:T:2011:722) |
| <p>I prodotti in conflitto sono identici (Classe 3). Anche se il marchio anteriore godesse di notorietà, le differenze tra i marchi, in particolare a causa dell'unità concettuale creata dalla combinazione dell'elemento «only» e dell'elemento dominante distintivo «givenchy», sarebbero sufficientemente significative da impedire al pubblico di stabilire un nesso tra di essi (punti 65, 66).</p> |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marchio contestato                                                                  | N° del caso                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SYLVANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 30/09/2016, <a href="#">T-430/15</a> , Sylvania Food (fig.) / SYLVANIA et al., EU:T:2016:590 |
| <p>L'assenza di somiglianza tra i prodotti e servizi unita al fatto che il marchio anteriore non gode di una forte notorietà esclude l'esistenza di un nesso tra i marchi in questione. È improbabile che l'immagine di qualità del marchio anteriore associata a <i>luci e lampade</i> possa essere trasferita ai <i>servizi alimentari o all'industria alimentare</i> coperti dal marchio contestato (punto 46).</p> |                                                                                     |                                                                                              |

### 3.4 Rischio di violazione <sup>62</sup>

#### 3.4.1 Oggetto della tutela

L'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) non protegge la notorietà del marchio anteriore in quanto tale, nel senso che non è inteso ad impedire la registrazione di qualsiasi marchio identico o simile al marchio che gode di notorietà. Una volta soddisfatta la condizione relativa all'esistenza della notorietà e stabilito un nesso, occorre valutare se il marchio anteriore potrebbe subire un pregiudizio. Un nesso comprovato tra i marchi non è sufficiente, di per sé, a stabilire che possa sussistere una delle violazioni di cui all'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) (26/09/2012, [T-301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, § 96 e giurisprudenza ivi citata).

Oltre a indicare l'origine, un marchio può svolgere altre funzioni che sono suscettibili di protezione. In particolare, un marchio può offrire una garanzia che tutti i prodotti provenienti da un'unica impresa abbiano la stessa qualità (funzione di garanzia) e può fungere da strumento pubblicitario rispecchiando l'avviamento e il prestigio che ha acquisito nel mercato (funzione pubblicitaria) (17/10/1990, [C-10/89](#), Hag II, EU:C:1990:359); 11/07/1996, [C-427/93](#), [C-429/93](#) e [C-436/93](#), Bristol-Myers Squibb and Others / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, [C-349/95](#), Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, [C-337/95](#), Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, [C-63/97](#), BMW, EU:C:1999:82).

Ne consegue che un marchio non serve solo ad indicare l'origine di un prodotto, bensì anche a trasmettere al consumatore un determinato messaggio o una determinata immagine, che sono incorporati nel segno soprattutto in seguito all'uso e che, una volta acquisiti, entrano a far parte del suo carattere distintivo e della sua notorietà. Nella maggior parte dei casi di notorietà, tali caratteristiche del marchio d'impresa sono particolarmente sviluppate, in quanto il successo commerciale di una marca si basa di solito sulla qualità del prodotto, su una promozione efficace o su entrambi i fattori e, per questo motivo, esse avranno un particolare valore per il titolare del marchio. Tale valore aggiunto di un marchio che gode di notorietà è, per l'appunto, l'oggetto della tutela che l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) intende fornire nei confronti dell'ingiusto pregiudizio o dell'indebito vantaggio.

Di conseguenza, la protezione ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) si estende a tutti i casi in cui l'uso del marchio contestato possa avere un effetto negativo sul marchio anteriore, nel senso che ne diminuirebbe l'attrattiva (pregiudizio al carattere distintivo) o svaluterebbe l'immagine acquisita presso il pubblico (pregiudizio alla notorietà), o qualora l'uso del marchio contestato possa tradursi in un'appropriazione indebita dei poteri di attrazione o sfruttamento dell'immagine e del prestigio del marchio anteriore (trarre indebito vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà).

---

<sup>62</sup> Ai fini delle presenti Direttive, il termine «violazione» comprende l'«indebito vantaggio», anche se in questi casi non vi è necessariamente una «violazione» nel senso di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al suo titolare.

Inoltre, considerato che una grandissima notorietà è più facile da danneggiare e al tempo stesso più allettante per chi intenda trarne un vantaggio, stante il suo valore elevato, la Corte ha sottolineato che «più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio» (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Lo stesso deve essere accettato per quanto riguarda l'indebito vantaggio di cui il richiedente potrebbe beneficiare a spese del marchio anteriore.

### 3.4.2 Valutazione del rischio di violazione

Come indicato nel [punto 3.3](#), qualsiasi forma di pregiudizio ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), è la conseguenza di un'associazione tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico, resa possibile dalle somiglianze tra i marchi, dal loro carattere distintivo, dalla notorietà e da altri fattori.

Più l'evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Di conseguenza, la valutazione del pregiudizio arrecato o del vantaggio indebitamente tratto deve basarsi su una valutazione globale di tutti i fattori pertinenti per il caso di specie (tra cui, in particolare, la somiglianza tra i segni, la notorietà del marchio anteriore, le categorie di consumatori e i rispettivi settori di mercato), al fine di determinare se i marchi possano venire associati in un modo che possa risultare lesivo per il marchio anteriore.

### 3.4.3 Forme di violazione

L'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), fa riferimento alle seguenti forme di violazione: «trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi». L'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) trova dunque applicazione laddove sia soddisfatta una delle seguenti **tre condizioni alternative**, ossia se l'uso del marchio contestato:

- possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore,
- possa arrecare un pregiudizio al carattere distintivo,
- possa arrecare un pregiudizio alla notorietà.

Per quanto concerne la prima forma di violazione, la formulazione dell'[articolo 8, paragrafo 5](#), suggerisce l'esistenza di due tipi di indebito vantaggio, che tuttavia nella giurisprudenza costante sono trattati come un unico pregiudizio ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47).

A scopo di completezza, entrambi gli aspetti dello stesso pregiudizio saranno trattati al [punto 3.4.3.1](#).

Come dimostrato nelle Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione](#), quest'ultimo si riferisce esclusivamente alla confusione in merito all'origine commerciale di prodotti e servizi. Per contro, l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), protegge marchi anteriori noti nei casi di associazione o confusione non necessariamente attinenti all'origine commerciale di prodotti/servizi. L'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) è inteso a tutelare i notevoli sforzi e investimenti finanziari richiesti per creare e promuovere un marchio fino all'acquisizione della notorietà, assicurando la protezione nei confronti di marchi simili che possano trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dal marchio anteriore o arrecarvi pregiudizio. Esiste un ricco vocabolario di termini utilizzati in relazione a questo settore del diritto dei marchi; seguono le espressioni più comuni. Le espressioni più comuni sono riportate di seguito.

| Termini dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE | Equivalenti di uso comune                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indebito vantaggio                         | <i>Free-riding, riding on the coat-tails</i> (parassitismo, avvantaggiarsi a spese di altri)                                                                                                                 |
| Pregiudizio al carattere distintivo        | <i>Dilution by blurring, dilution, blurring, watering down, debilitating, whittling away</i> (svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto, diluizione, annacquamento, indebolimento, graduale erosione) |
| Pregiudizio alla notorietà                 | <i>Dilution by tarnishing, tarnishment, degradation</i> (svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento, corrosione, degradazione)                                                                        |

#### 3.4.3.1 Indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà

##### Natura della violazione

La nozione di **vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà** entra in gioco quando il richiedente approfitta della capacità di attrazione del diritto anteriore contrassegnando i propri prodotti con un segno che è simile (od identico) ad altro ampiamente conosciuto sul mercato, appropriandosi quindi indebitamente dei suoi poteri di attrattiva e del suo valore pubblicitario o sfruttando la reputazione, l'immagine e il prestigio dello stesso. Tale prassi può condurre a situazioni inaccettabili di parassitismo commerciale, nelle quali il richiedente si arroga la facoltà di «sfruttare gratuitamente» l'investimento dell'opponente per promuovere e costruire l'avviamento del proprio marchio, in quanto può incentivare le vendite dei prodotti del richiedente in una misura sproporzionatamente alta rispetto all'entità dei suoi investimenti promozionali.

Sussiste un indebito vantaggio nel caso di un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da quest'ultimo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile. Ponendosi nel solco tracciato dal marchio notorio, il richiedente beneficia del potere attrattivo, dalla notorietà e dal prestigio del marchio notorio, e inoltre sfrutta, senza qualsivoglia corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49). 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 (19/06/2008, [T-93/06](#), Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, [T-128/06](#), Carmelo, EU:T:2008:22, § 46).

#### Il consumatore di riferimento

Il concetto di «indebito vantaggio» s'incentra sui benefici per il marchio posteriore piuttosto che sul danno al marchio anteriore; ciò che è vietato è lo sfruttamento del marchio anteriore da parte del titolare del marchio posteriore. Di conseguenza, l'esistenza della violazione costituita dall'indebito vantaggio ottenuto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore dev'essere valutata **facendo riferimento ai consumatori medi dei prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione del marchio posteriore** (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

#### Valutazione dell'indebito vantaggio

Al fine di stabilire se l'uso di un segno trae un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, occorre effettuare una **valutazione globale** che tenga conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso di specie (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confermata da 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; cfr. anche 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

L'appropriazione indebita del carattere distintivo e della notorietà del marchio anteriore presuppone che venga stabilita un'**associazione** tra i rispettivi marchi, che **renda possibile il trasferimento della capacità di attrazione e del prestigio** al segno del richiedente. Più l'evocazione del marchio anteriore notorio ad opera del marchio contestato è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del marchio tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Un'associazione di questo tipo si avrà con maggiore probabilità quando ricorrono le seguenti circostanze.

1. Quando il marchio anteriore possiede una **forte notorietà o un elevatissimo carattere distintivo (intrinseco)**, perché in tal caso sarà non solo più conveniente per il richiedente tentare di approfittare del suo valore, ma anche più facile associarlo con il segno richiesto, trattandosi di marchi che verranno riconosciuti in quasi ogni contesto proprio per via della loro straordinaria distintività o della

reputazione «buona» o «speciale», nel senso che rispecchiano un'immagine di eccellenza, affidabilità o qualità, o qualche altro messaggio positivo che potrebbe influenzare positivamente la scelta del consumatore in merito a prodotti di altri produttori (12/07/2011, [C-324/09](#), L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Quanto più forte è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più probabile è che, nell'incontrare un marchio posteriore identico o simile, il pubblico di riferimento lo associ a tale marchio anteriore (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).

2. Più i **marchi sono simili**, maggiore è il rischio che se ne tragga un indebito vantaggio.
3. Quando esiste una **particolare connessione** tra i prodotti/servizi, che induce ad attribuire alcune delle qualità dei prodotti/servizi dell'opponente a quelli del richiedente. Tale ipotesi si verifica, segnatamente, in caso di **mercati contigui**, nei quali una «estensione del marchio» potrebbe sembrare più naturale, come nel caso di *prodotti farmaceutici* e *cosmetici*, dove le proprietà curative dei primi potrebbero essere presunte nei secondi quando rechino lo stesso marchio. Analogamente, il Tribunale ha dichiarato che talune bevande (Classi 32 e 33) commercializzate come capaci di migliorare le prestazioni sessuali rinviano alle proprietà dei prodotti della Classe 5 (Prodotti e sostanze farmaceutiche e veterinarie) per i quali era stato registrato il marchio anteriore, Viagra (25/01/2012, [T-332/10](#), Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). Viceversa, tale nesso non è stato riscontrato tra i *servizi relativi alle carte di credito* e i *cosmetici*, in quanto si è ritenuto che l'immagine dei primi non fosse trasferibile ai secondi, nonostante il fatto che i loro rispettivi utilizzatori/acquirenti coincidessero ampiamente.
4. Quando, in considerazione della sua particolare capacità di attrazione e del suo prestigio, il marchio anteriore può essere **sfruttato anche al di là del suo settore di mercato naturale**, ad esempio mediante accordi di licenza o di merchandising. In tal caso, se il richiedente usa un segno identico o simile al marchio anteriore, in relazione a prodotti per i quali quest'ultimo sia già sfruttato, approfitta ovviamente del suo valore di fatto in quel settore (16/03/2012, [R 1074/2011-5](#), Twitter (fig.) / TWITTER).
5. Anche se per dimostrare che il marchio posteriore trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore non è richiesto un **rischio di confusione** tra i due marchi, tale rischio, qualora sia constatato sulla base dei fatti, sarà considerato una prova dell'indebito vantaggio o quanto meno dell'esistenza di un serio rischio che una siffatta violazione si verifichi in futuro (07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).
6. L'esistenza di una **famiglia di marchi** può essere inoltre un fattore pertinente per valutare la sussistenza di un vantaggio indebito (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

Il fatto di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio può essere una decisione deliberata, ad esempio quando sussiste un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso, o un tentativo di approfittare della notorietà di un marchio famoso. Tuttavia, l'indebito vantaggio non richiede

necessariamente un'intenzione deliberata di sfruttare l'avviamento del marchio di qualcun altro.

Di conseguenza, la malafede non è di per sé una condizione per l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), il quale prescrive solo che il vantaggio sia tratto «indebitamente», nel senso che non vi sia **alcuna giustificazione** per il profitto del richiedente. Tuttavia, ove sia dimostrato con prove che il richiedente ha agito con ogni evidenza in malafede, ciò costituirà un forte indizio di vantaggio indebito. L'esistenza della malafede può desumersi da vari fattori, quali ad esempio il chiaro tentativo del richiedente di imitare nel modo più pedissequo un segno anteriore dotato di grande capacità distintiva, o quando non vi sia alcuna ragione apparente per scegliere un marchio per i propri prodotti che includa un tale segno. Inoltre, i casi di uso effettivo del marchio richiesto (anche al di fuori dell'UE) possono fungere da base per una deduzione logica relativa al probabile uso commerciale del marchio richiesto nell'UE, al fine di dimostrare la sussistenza di un rischio di indebito vantaggio (07/12/2017, [T-61/16](#), MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

Infine, il concetto di indebito vantaggio nell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), non si riferisce al **pregiudizio** arrecato al marchio notorio. Quindi un vantaggio tratto da un terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio può essere indebito anche se l'uso del segno identico o simile non arreca pregiudizio al carattere distintivo o alla reputazione del marchio o, più in generale, al suo titolare. Non è pertanto necessario che l'opponente dimostri che l'utilità tratta dal richiedente leda i suoi interessi economici o l'immagine del suo marchio (salvo per lo svilimento dovuto a offuscamento, o *tarnishing*, cfr. sotto), poiché nella maggior parte dei casi tale carattere distintivo/prestigio «preso a prestito» si ripercuote principalmente sui concorrenti diretti del richiedente, vale a dire le imprese che operano in mercati identici/simili/contigui, ponendo le stesse in una situazione di svantaggio concorrenziale. Tuttavia, la possibilità di un pregiudizio parallelo arrecato agli interessi dell'opponente non va completamente esclusa, specie in circostanze in cui l'uso del segno richiesto potrebbe incidere sui programmi di commercializzazione dell'opponente, o ostacolare i suoi piani di penetrazione in nuovi settori di mercato.

#### Cause concernenti l'indebito vantaggio

##### *Costatazione del rischio di indebito vantaggio*

| Marchio anteriore | Marchio contestato | N° del caso                                             |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| INTEL             | INTELMARK          | 26/06/2008, <a href="#">C-252/07</a> ,<br>EU:C:2008:370 |

Nelle sue conclusioni relative alla pronuncia pregiudiziale *Intel*, l'avvocato generale Sharpston si riferisce all'indebito vantaggio come segue: «I concetti di vantaggio indebito tratto dal carattere distintivo del marchio o dalla sua reputazione devono, per contro, essere intesi nel senso che essi abbracciano 'casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua reputazione'. Per esempio, dunque, la Rolls Royce sarebbe legittimata a impedire a un produttore di whisky di avvalersi della reputazione del marchio Rolls Royce allo scopo di promuovere la sua marca. Non è scontato che esista una concreta differenza tra l'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo del marchio e l'indebito vantaggio tratto dalla sua reputazione; poiché, tuttavia, tale distinzione non è essenziale nel caso in esame, mi riferirò a entrambe come sfruttamento» (punto 33).

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marchio contestato                                                                | N° del caso                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CITIBANK et al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 16/04/2008, <a href="#">T-181/05</a> ,<br>EU:T:2008:112 |
| <p>« [...] la notorietà del marchio CITIBANK nel settore dei servizi bancari all'interno dell'Unione europea non è contestata. A tale titolo, la suddetta notorietà è associata alle caratteristiche del settore bancario, ossia la solvibilità, la correttezza, nonché il sostegno finanziario ai clienti privati e commerciali nelle rispettive attività professionali e d'investimento.»</p> <p>« [...] esiste una relazione evidente [...] tra i servizi di agenzie doganali e i servizi finanziari offerti da banche come le ricorrenti, in quanto i clienti che si occupano di attività di commercio internazionale e dell'importazione ed esportazione di merci utilizzano parimenti i servizi finanziari e bancari richiesti da tali transazioni. Di conseguenza è probabile che tali clienti conoscano la banca delle ricorrenti in ragione della sua notorietà rilevante a livello internazionale.»</p> <p>«Stanti tali premesse, il Tribunale considera che esiste un alto grado di probabilità che l'uso del marchio richiesto CITI da parte delle agenzie doganali e, pertanto, per le attività di mandatario finanziario nella gestione di somme di denaro e di beni immobiliari per conto di clienti, porti ad un parassitismo, ovverossia tragga indebitamente profitto dalla consolidata notorietà del marchio CITIBANK e degli ingenti investimenti effettuati dalle ricorrenti per ottenere la suddetta notorietà. Tale uso del marchio richiesto CITI potrebbe altresì comportare che l'interveniente venga percepita quale socia delle ricorrenti o ad esse appartenente e, pertanto, potrebbe facilitare la commercializzazione dei servizi oggetto del marchio richiesto. Tale rischio è inoltre aggravato dal fatto che le ricorrenti sono titolari di svariati marchi che presentano l'elemento "citi" (punti 81-83).»</p> |                                                                                   |                                                         |

| Marchio anteriore | Marchio contestato | N° del caso                                            |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Spa               | Mineral Spa        | 19/06/2008, <a href="#">T-93/06</a> ,<br>EU:T:2008:215 |

MINERAL SPA (per saponi; profumeria, oli essenziali, prodotti di bellezza e per la cura del corpo, lozioni per capelli; dentifrici di cui alla Classe 3) potrebbe trarre un indebito vantaggio dall'immagine del marchio anteriore SPA e dal messaggio trasmesso dallo stesso, in quanto i prodotti coperti dalla domanda contestata sarebbero percepiti dal pubblico di riferimento come prodotti benefici per la salute, la bellezza e la purezza. La questione non è se dentifricio e profumo contengano acqua minerale, bensì se il pubblico possa pensare che i prodotti interessati sono realizzati utilizzando acqua minerale o la contengano (punti 43, 44).

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N° del caso                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| L'Oréal et al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/07/2011, <a href="#">C-324/09</a> , EU:C:2011:474 |
| <p>Secondo L'Oréal e altri, i convenuti fabbricavano e importavano un profumo con una fragranza simile a quelle di L'Oréal, per venderli a un prezzo notevolmente inferiore, utilizzando un imballaggio che ricordava le confezioni contraddistinte dai marchi L'Oréal. Gli elenchi comparativi utilizzati dai convenuti presentano i profumi commercializzati dagli stessi come un'imitazione o una replica di prodotti recanti marchi noti. In base alla direttiva 84/450/CEE del Consiglio, una pubblicità comparativa che rappresenta i prodotti dell'operatore pubblicitario come un'imitazione di un prodotto recante un marchio è contraria ad una concorrenza leale e pertanto illecita. Di conseguenza, il vantaggio realizzato dall'operatore pubblicitario grazie ad una pubblicità del genere è frutto di una concorrenza sleale e deve essere considerato indebitamente tratto dalla notorietà connessa a detto marchio.</p> |                                                      |

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marchio contestato                                                                  | N° del caso                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nasdaq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 10/05/2007, <a href="#">T-47/06</a> ,<br>EU:T:2007:131 |
| <p>«Tenendo conto del fatto che i servizi finanziari e di quotazione di borsa forniti dall'interveniente con il marchio Nasdaq, e quindi lo stesso marchio Nasdaq, presentano innegabilmente una certa immagine di modernità [i collegamenti tra i segni] che permette il collegamento di tale immagine alle attrezzature sportive e in particolare ai materiali ad alta tecnologia che sarebbero commercializzati dal richiedente con il marchio richiesto, cosa che il richiedente sembra implicitamente riconoscere affermando che il termine "nasdaq" è descrittivo delle sue attività principali.</p> <p>Quindi, alla luce di tale elemento di prova e considerando la somiglianza dei marchi in questione, l'importanza della notorietà e il carattere altamente distintivo del marchio Nasdaq, si deve ritenere che l'interveniente abbia stabilito <i>prima facie</i> l'esistenza di un rischio futuro, non ipotetico, di un indebito vantaggio che il richiedente trarrà dalla notorietà del marchio Nasdaq in virtù dell'utilizzo del marchio richiesto. Non occorre pertanto annullare la decisione contestata su quel punto» (punti 60, 61).</p> |                                                                                     |                                                        |

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marchio contestato | N° del caso                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Royal Shakespeare  | 06/07/2012, <a href="#">T-60/10</a> ,<br>EU:T:2012:348 |
| <p>Esiste un certo grado di prossimità e collegamento tra <i>servizi di intrattenimento e birra</i> e anche una certa somiglianza in virtù della loro complementarità. Il pubblico nel Regno Unito sarebbe in grado di stabilire un nesso con la Royal Shakespeare Company (RSC) nel vedere una birra recante il marchio contestato Royal Shakespeare in un supermercato o in un bar. Il marchio contestato beneficerebbe del potere di attrazione, della notorietà e del prestigio del marchio anteriore per i propri prodotti e servizi, che richiamerebbero l'attenzione dei consumatori grazie all'associazione con il marchio RSC, acquisendo così un vantaggio commerciale sui prodotti della concorrenza. Il vantaggio economico consisterebbe nello sfruttamento dello sforzo compiuto da RSC per promuovere la notorietà e l'immagine del marchio anteriore senza pagare alcun corrispettivo. Questo equivale a un indebito vantaggio (punto 61).</p> |                    |                                                        |

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marchio contestato | N° del caso                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Viagra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Viaguara           | 25/01/2012, <a href="#">T-332/10</a> ,<br>EU:T:2012:26 |
| <p>Pur riconoscendo che un marchio possiede la funzione primaria di indicatore dell'origine, il Tribunale ha dichiarato che un marchio funge anche da mezzo di trasmissione di altri messaggi, concernenti particolari qualità o caratteristiche dei prodotti o servizi designati, o le immagini e sensazioni proiettate dal marchio stesso come il lusso, lo stile di vita, l'esclusività, l'avventura, la gioventù. In tal senso, un marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo e distinto rispetto a quello dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato (punto 57).</p> <p>Il rischio di trarre indebito vantaggio comprende i casi di sfruttamento manifesto di un marchio che gode di notorietà, o parassitismo nei confronti di tale marchio, vale a dire il rischio di trasferire l'immagine del marchio notorio, o le caratteristiche trasmesse dallo stesso, ai prodotti interessati dal marchio richiesto, in modo da facilitare la commercializzazione di tali prodotti grazie all'associazione con il marchio anteriore che gode di notorietà (punto 59).</p> <p>Il Tribunale ha concluso che, anche laddove le bevande rivendicate dal marchio richiesto non procurino in realtà il medesimo beneficio del prodotto farmaceutico «immensamente noto» per il trattamento della disfunzione erettile, ciò che conta è che il consumatore, trasferendovi le associazioni positive proiettate dall'immagine del marchio anteriore, sarà propenso ad acquistare tali bevande, pensando di trovarvi qualità analoghe tra cui un aumento della libido (punti 52 e 67).</p> |                    |                                                        |

| Marchio anteriore | Marchio contestato | N° del caso |
|-------------------|--------------------|-------------|
|-------------------|--------------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>EMILIO PUCCI</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <p>27/09/2012, <a href="#">T-373/09</a>, Emidio Tucci, EU:T:2012:500</p> <p>(18/06/2009, <a href="#">R 770/2008-2</a> &amp; <a href="#">R 826/2008-2</a>, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))</p> |
| <p>Benché i prodotti cosmetici del richiedente siano dissimili dagli articoli di abbigliamento dell'opponente, entrambi rientrano inequivocabilmente nell'ambito di prodotti spesso venduti come articoli di lusso con marchi famosi di noti designer e fabbricanti. Tenendo conto del fatto che il marchio anteriore gode di una notevole notorietà e che i contesti commerciali nei quali i prodotti vengono promossi sono relativamente vicini, la Commissione di ricorso ha concluso che i consumatori di abbigliamento di lusso, con riferimento a saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici e lozioni per capelli di cui alla Classe 3, stabiliranno un nesso tra il marchio del richiedente e il famoso marchio EMILIO PUCCI, creando un'associazione che, secondo le conclusioni della Commissione, produrrà un vantaggio commerciale (Commissione di ricorso, punto 129).</p> <p>La Commissione di ricorso ha constatato l'esistenza di un forte rischio che il richiedente potesse sfruttare a proprio vantaggio la notorietà del marchio dell'opponente. L'uso del marchio richiesto in relazione ai prodotti e ai servizi citati sopra richiamerà quasi certamente l'attenzione del consumatore di riferimento sul marchio dell'opponente, molto simile e notoriamente conosciuto. Il richiedente risulterà associato all'aura di lusso che circonda il marchio EMILIO PUCCI. Molti consumatori probabilmente saranno indotti a ritenere che esista una connessione diretta tra i prodotti del richiedente da un lato e la famosa casa di moda italiana dall'altro, magari sotto forma di accordi di licenza. Il richiedente potrebbe trarre un indebito vantaggio dal fatto che il pubblico conosca il marchio EMILIO PUCCI, per introdurre sul mercato il proprio marchio molto simile senza incorrere in grandi rischi, né sostenere i costi per il lancio sul mercato di un marchio totalmente sconosciuto (Commissione di ricorso, punto 130).</p> <p>Il Tribunale ha confermato le conclusioni della Commissione di ricorso.</p> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |

| Marchio anteriore       | Marchio contestato                                                                  | N° del caso                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>McDONALD'S et al</p> |  | <p>10/10/2019, <a href="#">T-428/18</a>, mc reams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.) / McDONALD'S et al., EU:T:2019:738</p> |

Il prefisso «mc» della famiglia di marchi dell'opponente ha acquisito un livello elevato di distintività attraverso il suo uso sul mercato della ristorazione rapida. Data la notorietà eccezionale del marchio anteriore, il livello di attenzione medio del pubblico di riferimento, l'esistenza di un grado di somiglianza tra i marchi e il livello significativo di somiglianza tra i servizi, nonché l'esistenza di una famiglia di marchi la cui struttura è riprodotta, almeno in parte, dal marchio richiesto, il pubblico di riferimento stabilirebbe un nesso tra i marchi, anche se l'opponente non ha offerto alcun tipo di servizi alberghieri o di alloggio. Il pubblico di riferimento assocerebbe il marchio richiesto con l'immagine di affidabilità, efficienza e servizi a basso costo e, per questo motivo, lo sceglierebbe al posto dei servizi prestati dai suoi concorrenti. Il marchio richiesto s'inserirebbe dunque nel solco tracciato dal marchio anteriore per beneficiare del potere di attrazione, della notorietà e del prestigio di tale marchio. Il vantaggio economico consisterebbe, per il richiedente, nello sfruttamento dello sforzo compiuto dall'opponente per promuovere la notorietà e l'immagine del suo marchio anteriore, senza pagare alcun corrispettivo (punti 71, 85, 90 e 98).

### *Negazione del rischio d'indebito vantaggio*

| Marchio anteriore                                                                  | Marchio contestato | N° del caso                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | BEPOST             | 20/02/2018, <a href="#">T-118/16</a> , BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86 |

A causa delle significative differenze tra i marchi e del carattere distintivo debole dell'elemento comune «post», il pubblico di riferimento non stabilirà alcun nesso tra il marchio richiesto e il marchio denominativo anteriore nazionale POST, poiché il termine «post», nel contesto del marchio richiesto, verrà probabilmente percepito solo come un riferimento ai servizi postali (punto 115).

| Marchio anteriore | Marchio contestato | N° del caso                                         |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Vips              | Vips               | 22/03/2007, <a href="#">T-215/03</a> , EU:T:2007:93 |

Il marchio anteriore Vips gode di notorietà nel settore della ristorazione, in particolare per le catene di ristorazione rapida. Tuttavia, non è dimostrato che goda anche di un particolare prestigio. Il termine Vips è elogiativo di per se stesso e ampiamente utilizzato in questo modo. Non è chiaro in che modo le vendite di prodotti software con il marchio Vips potrebbero trarre vantaggio dalla loro associazione con una catena di ristorazione rapida, anche se si stabilisse un nesso. Pertanto, il Tribunale esclude il rischio che l'uso del marchio oggetto della domanda consentirebbe di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Marchio contestato | N° del caso                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spa-Finders        | 25/05/2005, <a href="#">T-67/04</a> ,<br>EU:T:2005:179 |
| <p>Il marchio Spa gode di notorietà per l'<i>acqua minerale</i> nel Benelux. Il marchio contestato, Spa-Finders, riguarda <i>pubblicazioni, cataloghi, riviste, bollettini, servizi resi da agenzie di viaggio</i>. Il Tribunale ha dichiarato che non sussiste un nesso pregiudizievole tra i segni. Il segno Spa è utilizzato anche per indicare la città di Spa e il circuito automobilistico con lo stesso nome. Non esistono prove di un indebito vantaggio, né di qualsiasi tipo di sfruttamento della fama del marchio anteriore. Il termine Spa nel marchio richiesto denota esclusivamente il genere di pubblicazioni interessato.</p> |                    |                                                        |

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marchio contestato | N° del caso                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TDK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TDK-EPC</b>     | 19/12/2014, <a href="#">R 2090/2013-2</a> ,<br>TDK / TDK-EPC (fig.) et al. |
| <p>Il marchio anteriore «TDK» gode di notorietà all'interno dell'Unione europea per «prodotti audio e videocassette». L'opponente ha contestato che «il settore dell'edilizia e delle costruzioni è un ambito commerciale specifico in cui l'uso di TDK potrebbe danneggiare la notorietà di una società della natura e del tipo dell'opponente». La Commissione ha rilevato che questo argomento, che appare una via di mezzo tra l'asserzione che vi sia pregiudizio alla notorietà e quella che vi sia pregiudizio al carattere distintivo di un marchio anteriore, non è altro che una mera constatazione, non supportata da prove concrete che servirebbero a dimostrare <i>prima facie</i> l'esistenza di un rischio grave di cambiamento nel comportamento economico o di riduzione dell'attrattività del marchio.</p> |                    |                                                                            |

### 3.4.3.2 Pregiudizio arrecato al carattere distintivo

#### Natura della violazione

Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore (detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento») si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso di un marchio posteriore simile fa disperdere l'identità del marchio anteriore notorio riducendone il carattere distintivo e l'unicità (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 29).

[Articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) stabilisce che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha facoltà di opporsi a domande di MUE che, senza giusto motivo, possano recare pregiudizio al **carattere distintivo** di marchi anteriori notori (enfasi aggiunta). È chiaro, quindi, che l'oggetto della protezione è il **carattere distintivo** del marchio anteriore notorio. Come dimostrato nelle Direttive, [parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore](#), il carattere distintivo si riferisce alla maggiore o minore capacità di un

marchio di identificare come provenienti da una particolare impresa i prodotti/servizi per i quali è stato registrato. Di conseguenza, l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) protegge i marchi che godono di notorietà nei confronti di una riduzione della loro qualità distintiva provocata da un marchio posteriore simile, anche se quest'ultimo si riferisce a prodotti/servizi dissimili.

Benché la formulazione precedente dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), si riferisse esclusivamente a conflitti tra prodotti/servizi dissimili, nelle sentenze del 09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, la Corte ha statuito che le disposizioni di questo articolo coprono anche prodotti/servizi simili o identici.

La protezione prevista dall'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) riconosce pertanto che l'uso incontrollato di un marchio notorio da parte di terzi, anche su prodotti dissimili, finisce per ridurre la qualità distintiva o l'unicità. Ad esempio, se il marchio Rolls Royce fosse utilizzato per ristoranti, pantaloni, caramelle, penne in plastica, attrezzi da giardinaggio, ecc. il suo carattere distintivo alla fine risulterebbe disperso e la sua particolare presa sul pubblico sarebbe ridotta, anche in relazione alle automobili per le quali è noto. Di conseguenza, la capacità del marchio Rolls Royce di identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti/servizi per i quali è registrato e utilizzato risulterebbe indebolita, nel senso che i consumatori dei prodotti per i quali il marchio notorio è protetto e conosciuto saranno meno inclini ad associarlo **immediatamente** con il titolare che ha costruito la notorietà del marchio. Questo perché, per i consumatori, il marchio ora induce numerose «altre» associazioni, mentre prima ne aveva una sola.

#### Consumatore di riferimento

Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore notorio deve essere valutato con riferimento ai consumatori medi dei prodotti e servizi **per i quali tale marchio è registrato**, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35).

#### Valutazione del pregiudizio arrecato al carattere distintivo

Sussiste un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio quando l'uso di un marchio posteriore simile ne riduce la qualità distintiva. Tuttavia, tale situazione non si verifica semplicemente ogniqualvolta il marchio anteriore goda di notorietà e sia identico o simile al marchio richiesto; un simile approccio comporterebbe infatti una constatazione automatica ed indiscriminata di un rischio di svilimento del marchio rispetto a tutti i marchi simili a marchi che godono di notorietà, negando la condizione della prova del pregiudizio arrecato.

Nella sentenza «*Intel*», la Corte ha statuito che l'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della prima direttiva del Consiglio 89/104/CEE (l'equivalente dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#)) dev'essere interpretato nel senso che la prova che l'uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una «modifica del comportamento economico» del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro.

La Corte ha successivamente elaborato la nozione di «modifica del comportamento economico del consumatore medio» nella sentenza del 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741. Qui la Corte ha indicato che tale nozione rappresenta una condizione di natura oggettiva autonoma che non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali il modo in cui i consumatori percepiscono la dispersione dell'immagine e dell'identità del marchio notorio. Il semplice fatto che i consumatori notino la presenza di un nuovo segno simile, probabilmente in grado di minare la capacità del marchio anteriore di identificare i prodotti per i quali è registrato come provenienti dal titolare del marchio, non basta di per sé a determinare l'esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio notorio (punti 35-40).

La Corte insiste su uno «standard più elevato» per stabilire la diluizione. Le seguenti condizioni **autonome** devono essere comprovate dall'opponente e motivate dall'Ufficio:

- La dispersione dell'immagine e dell'identità del marchio notorio nella percezione del pubblico di riferimento (**condizione soggettiva**).
- La modifica del comportamento economico di tale pubblico (**condizione oggettiva**).

Se l'opponente non deve necessariamente fornire prova di un pregiudizio reale deve tuttavia convincere l'Ufficio adducendo elementi di prova di un serio rischio futuro, non puramente ipotetico, di pregiudizio. L'opponente può farlo presentando prove del rischio di pregiudizio sulla base di deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità (e non semplici supposizioni), e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie (16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78, come citata in 22/05/2012, [T-570/10](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:T:2012:250, § 52; confermata da 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

#### Primo uso

Il pregiudizio al carattere distintivo è caratterizzato da un «effetto valanga», nel senso che il primo uso di un marchio simile in un mercato distinto non può, di per sé, svilire l'identità o l'«unicità» del marchio che gode di notorietà, ma questo sarà il risultato nel corso del tempo, perché questo primo uso può generare ulteriori utilizzi da parte di operatori diversi, determinando così lo svilimento del marchio o arrecando pregiudizio al suo carattere distintivo.

La Corte ha statuito che il primo uso di un marchio identico o simile **può bastare, in alcune circostanze**, a causare un pregiudizio effettivo e attuale al carattere distintivo del marchio anteriore o a ingenerare un serio rischio che un tale pregiudizio si produca in futuro (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 75). Nei procedimenti di opposizione dinanzi all'Ufficio, l'uso del segno contestato può anche non essersi affatto verificato. A questo proposito, l'Ufficio prende in considerazione il fatto che l'uso futuro del segno contestato, anche se fosse il primo uso, possa dare il via a ulteriori utilizzi da parte di diversi operatori, in particolari circostanze che devono essere indicate dall'opponente, provocando quindi uno svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto. Come rilevato in precedenza, la formulazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) lo prevede, affermando che l'uso senza un giusto motivo del marchio richiesto «**possa**

trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

Nondimeno, come indicato sopra, all'opponente spetta l'onere di dimostrare che l'uso effettivo o futuro abbia arrecato, o rischi di arrecare, un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore notorio.

#### Capacità distintiva intrinseca del marchio anteriore

La Corte ha stabilito che «più il marchio anteriore presenta un carattere 'unico', più l'uso di un marchio posteriore identico o simile sarà in grado di recare pregiudizio al suo carattere distintivo» (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, [T-131/09](#), Botumax, EU:T:2010:458). In effetti, il marchio anteriore deve possedere un carattere esclusivo, nel senso che i consumatori devono associarlo con un'unica impresa di origine, dato che solo in questo caso sarà ipotizzabile un pregiudizio arrecato alla sua capacità distintiva. Se lo stesso segno, o una sua variante, si trova già in uso in connessione con una gamma di prodotti differenti, non potrà stabilirsi un nesso immediato con alcun prodotto da esso designato e quindi non ci sarà spazio, o quasi, per uno svilimento ulteriore del marchio.

Di conseguenza, «Il rischio di diluizione, 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 caso, la circostanza che il marchio richiesto riprenda siffatto termine ha meno probabilità di portare alla diluizione del marchio anteriore.» (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Se, dunque, il marchio evoca una caratteristica condivisa da un'ampia gamma di prodotti, è più probabile che il consumatore lo associ all'immagine specifica del prodotto a cui allude piuttosto che a un altro marchio.

Nella sua sentenza del 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, il Tribunale ha confermato la conclusione che l'uso del marchio Spa-Finders per «*pubblicazioni* e servizi resi da *agenzie di viaggi*» non avrebbe svilito il carattere distintivo, né offuscato la notorietà del marchio Spa per «*l'acqua minerale*». Il termine «spa» presente in Spa-Finders può essere utilizzato in un contesto diverso dal marchio, poiché è «[...] frequentemente utilizzato per designare, ad esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all'idroterapia quali bagni turchi o saune, [e di conseguenza] il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato» (punto 44).

Quindi, se il richiedente dimostra che il segno anteriore, o l'elemento che dà origine alla somiglianza, è divenuto comune ed è già usato da diverse imprese in svariati settori di mercato, ciò vale come efficace confutazione dell'esistenza del rischio di svilimento del marchio, perché è difficile ritenere che la capacità di attrazione del marchio anteriore rischi di svilirsi se questo non è particolarmente originale.

#### Cause concernenti lo svilimento del marchio dovuto all'uso indistinto

##### *Constatazione dello svilimento del marchio*

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marchio impugnato                                                                 | N. del caso                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <a href="#">R 69/2013 4</a> |
| Noto per prodotti del tabacco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prodotti alimentari nelle Classi 29, 30 e 32                                      |                             |
| <p>Innanzitutto, prendendo in considerazione la somiglianza molto elevata tra i marchi in conflitto e l'elevata notorietà del marchio anteriore, sussiste il rischio che il pubblico sia indotto a credere che i prodotti alimentari CAMEL provengano da o che il marchio sia utilizzato con il consenso dell'opponente. Inoltre, la capacità del marchio notorio CAMEL di suscitare un'associazione immediata con le attività dell'opponente sarà diminuita dall'uso del marchio contestato. L'uso di un marchio estremamente simile per prodotti alimentari sarebbe dannoso per il carattere distintivo del marchio notorio CAMEL per prodotti del tabacco, trasformandolo in un marchio ordinario, il che corrisponde essenzialmente a una diminuzione della forza di attrazione del marchio. Questo porterà alla dispersione dell'identità e della presa del marchio anteriore sull'immaginario del pubblico. Il marchio anteriore, utilizzato per suscitare un'associazione immediata con i prodotti per i quali è stato registrato, non sarà più in grado di svolgere questa funzione. Ne consegue che vi è una chiara probabilità di danni alla funzione di pubblicità del marchio anteriore come veicolo atto a creare e mantenere la fedeltà alla marca e che sarà compromesso, nel medio o lungo termine, il valore economico del marchio notorio anteriore come conseguenza dell'uso del marchio contestato, nel senso che i consumatori di prodotti per i quali il marchio notorio è protetto e conosciuto saranno meno propensi ad associarlo immediatamente all'azienda che ne ha costruito la reputazione e questo deve essere considerato come un cambiamento nel loro comportamento economico (punto 41).</p> |                                                                                   |                             |

### *Negazione dello svilimento del marchio*

| Marchio anteriore                                              | Marchio impugnato                                                                   | N. del caso              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vips                                                           | Vips                                                                                |                          |
| Noto per «catene di ristorazione rapida» di cui alla Classe 42 | «Programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri» di cui alla Classe 42 | <a href="#">T-215/03</a> |

«Relativamente, innanzitutto, al pregiudizio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto arrecherebbe 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 (*SPA-FINDERS*, citata al precedente paragrafo 3.4, punto 43). Tale rischio si riferisce pertanto alla "diluizione" o alla "graduale erosione" del marchio anteriore a causa della dispersione dell'identità e della presa sulla coscienza del pubblico (conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa definita con la sentenza "Adidas-Salomon e Adidas Benelux", citata al precedente paragrafo 3.6, punto 37)» (punto 37).

«Relativamente, in primo luogo, al rischio che l'uso del marchio richiesto arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in altri termini relativamente al rischio di "diluizione" e di "graduale erosione" di tale marchio, come illustrato ai precedenti punti 37 e 38, occorre notare che il termine VIPS è la forma che assume al plurale in lingua inglese la sigla VIP (in inglese *Very Important Person*, vale a dire "persona molto importante"), che è di largo e frequente utilizzo sia a livello internazionale sia a livello nazionale, per designare personalità celebri. Alla luce di ciò, il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore dall'uso del marchio richiesto appare limitato» (punto 62).

«Il rischio di cui trattasi appare ancora meno probabile nel caso di specie dato che il marchio richiesto ha per oggetto servizi di "programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri, ristorazione (pasti) e bar ristoranti" che sono diretti ad un pubblico speciale e, necessariamente, più ristretto, e cioè i proprietari dei detti locali. Tale circostanza fa sì che il marchio richiesto, qualora ammesso alla registrazione, sarà probabilmente conosciuto, grazie al suo uso, soltanto da tale pubblico relativamente ristretto, il che riduce senz'altro il rischio di diluizione o di graduale erosione del marchio anteriore a causa della dispersione della sua identità e presa sulla coscienza del pubblico» (punto 63).

| Marchio anteriore                                        | Marchio impugnato                                                                                                                                                      | N. del caso             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Spa                                                      | Spa-Finders                                                                                                                                                            | <a href="#">T-67/04</a> |
| Noto per « <i>acque minerali</i> » di cui alla Classe 32 | « <i>Stampati, compresi cataloghi, riviste ed altri bollettini</i> » di cui alla Classe 16, « <i>servizi resi da organizzazioni di viaggio</i> » di cui alla Classe 39 |                         |

«Nel caso di specie il Tribunale constata che la ricorrente non avanza alcun elemento idoneo a concludere per l'esistenza di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio SPA attraverso l'uso del marchio SPA-FINDERS. In effetti, la ricorrente insiste sull'asserito nesso immediato che il pubblico stabilirà tra il marchio SPA e il marchio SPA-FINDERS. Essa inferisce da tale nesso l'esistenza di una lesione del carattere distintivo. Come ammesso dalla ricorrente in sede di udienza, l'esistenza di tale nesso non è sufficiente a dimostrare il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo. Il Tribunale rileva peraltro che, poiché il termine "spa" è frequentemente utilizzato per designare, ad esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico belga di Spa-Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all'idroterapia quali bagni turchi o saune, il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato» (punto 44).

| Marchio anteriore                                                                                                                                                       | Marchio impugnato                                                                                                                                        | N. del caso                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br> |                                                                        | <a href="#">C-383/12 P</a> |
| Rinomato per le <i>macchine utensili</i> in Classe 7                                                                                                                    | <i>Macchine per la lavorazione professionale ed industriale di legno e rifiuti verdi; cippatrici professionali e industriali e tritutori in Classe 7</i> |                            |

«Nel caso di specie, la Corte di Giustizia annulla la sentenza del Tribunale affermando che il pregiudizio o il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo dei marchi anteriori non possono essere stabiliti senza fornire prova del "cambiamento nel comportamento economico del consumatore medio" (punto 36). Sebbene la dispersione dell'immagine del marchio notorio e della sua identità nella percezione del pubblico sia una condizione soggettiva, la variazione del comportamento economico di questo pubblico ha natura obiettiva. La condizione obiettiva non può essere dedotta dal solo fatto che i consumatori notano la presenza di un nuovo segno simile in un modo che rischia di compromettere la capacità del marchio anteriore di identificare i prodotti per i quali è stato registrato come provenienti dal titolare di tale marchio (punti 37 e 39). La Corte di Giustizia avrebbe dovuto esaminare se si fosse verificato un effettivo cambiamento del comportamento economico o se un simile rischio presentasse la probabilità di verificarsi sulla base di "un'analisi delle probabilità e tenendo conto delle prassi abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso"» (punto 43). Dal momento che non è riuscita a farlo, la Corte di Giustizia ha violato l'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#).

### 3.4.3.3 Pregiudizio arrecato alla notorietà

#### Natura della violazione

L'ultima tipologia di danno ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), riguarda la possibilità di arrecare pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore. Si può considerare un passo più in là rispetto allo svilimento, in quanto il marchio non risulta soltanto indebolito, bensì effettivamente degradato dall'associazione che il pubblico stabilisce con il marchio posteriore. La nozione di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, nota anche come «svilimento del marchio dovuto al suo offuscamento» («dilution by tarnishing»), o semplicemente come «offuscamento del marchio» («tarnishing») si riferisce a situazioni in cui l'uso del marchio richiesto senza giusto motivo possa svalutare l'immagine o il prestigio che un marchio che gode di notorietà ha acquisito presso il pubblico.

La notorietà del marchio anteriore può essere inficiata o snaturata in tal modo, quando il marchio viene riprodotto in un contesto osceno, degradante o inappropriato oppure in un contesto che non sia intrinsecamente sgradevole ma che risulti essere incompatibile con una particolare immagine che il marchio anteriore ha acquisito agli occhi del pubblico, grazie agli sforzi compiuti dal suo titolare per promuoverla. Il rischio di un tale pregiudizio può scaturire, in particolare, dalla circostanza che i prodotti o servizi offerti da un terzo possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). A titolo di esempio, se un marchio noto per il gin fosse utilizzato da un terzo per un detergente liquido, questo si ripercuoterebbe negativamente sul marchio notorio, rendendolo meno attraente.

In breve, l'offuscamento del marchio anteriore si verifica laddove sussista un'associazione, a livello di segni o di prodotti, che sia lesiva per la reputazione del marchio anteriore notorio.

#### Consumatore di riferimento

Come nel caso dello svilimento del marchio per l'uso indistinto, il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio anteriore dev'essere valutato con riferimento ai consumatori medi dei prodotti e servizi per i quali tale marchio è registrato, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

#### Valutazione dell'offuscamento del marchio

La mera esistenza di un'associazione tra i marchi nella mente dei consumatori non è sufficiente né determinante per constatare un pregiudizio alla notorietà di un marchio anteriore. È evidente che deve sussistere una tale associazione, ma **in aggiunta** i segni o i prodotti/servizi oggetto del marchio posteriore devono provocare il genere di impatto negativo o pregiudizievole quando vengono associati al marchio notorio.

A titolo di esempio, se un marchio che nella mente del pubblico è associato a un'immagine di salute, dinamismo e gioventù fosse utilizzato per *prodotti derivati del tabacco*, la connotazione negativa trasmessa da questi ultimi sarebbe in stridente

contrasto con l'immagine del primo (cfr. gli ulteriori esempi che seguono). Quindi, perché si determini un offuscamento, i prodotti/servizi oggetto del marchio contestato devono presentare caratteristiche o qualità potenzialmente lesive per la notorietà del marchio anteriore (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 67).

Spesso gli opposenti sostengono che i prodotti/servizi del richiedente sono di qualità inferiore, o che non è possibile controllarne la qualità di tali prodotti/servizi. L'Ufficio non accetta una simile argomentazione di per sé come un mezzo per dimostrare il pregiudizio. I procedimenti dinanzi all'Ufficio non prevedono la valutazione della qualità di prodotti e servizi che, oltre ad essere altamente soggettiva, non sarebbe fattibile nei casi in cui i prodotti e servizi non sono identici o in situazioni dove il segno contestato non è ancora stato utilizzato.

Quindi, nel valutare se l'uso del marchio contestato possa arrecare pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore, l'Ufficio può solo considerare i prodotti e i servizi indicati nella descrizione di ciascun marchio. Di conseguenza, ai fini dell'analisi dell'Ufficio, gli effetti dannosi dell'uso del segno contestato in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda devono derivare dalla natura e dalle caratteristiche usuali dei prodotti in questione in generale, e non dalla loro qualità in casi particolari. Questo approccio garantisce comunque la protezione dell'opponente, perché in ogni caso quando un marchio posteriore è utilizzato per prodotti/servizi di scarsa qualità secondo una modalità che richiama alla mente un marchio anteriore notorio, di norma trae un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o arreca pregiudizio al suo carattere distintivo.

#### Cause concernenti lo svilimento del marchio dovuto all'offuscamento

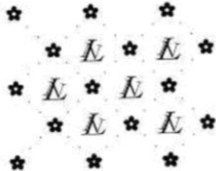
##### *Costatazione dell'offuscamento*

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marchio contestato                                                    | N. del caso                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| KAPPA<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KAPPA                                                                 | 12/03/2012, <a href="#">R 297/2011-5</a> ,<br>KAPPA / KAPPA et al. |
| Noto per «abbigliamento sportivo e calzature»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tra le altre cose, «prodotti derivati dal tabacco, sigarette, sigari» |                                                                    |
| La domanda contestata è stata presentata per tabacco e prodotti affini rientranti nella Classe 34. Quella di fumare tabacco è universalmente considerata un’abitudine estremamente nociva per la salute. Per questo motivo, è probabile che l’uso del segno KAPPA per il tabacco e prodotti affini provochi associazioni mentali negative con i marchi anteriori, o comunque in contrasto con l’immagine di uno stile di vita sana da essi evocata, arrecandole pregiudizio (punto 38). |                                                                       |                                                                    |

| Marchio anteriore                                                                 | Marchio contestato                                                                                                            | N. del caso                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  |                                              | 22/07/2010, <a href="#">R 417/2008-1</a> ,       |
| Noto per «acque minerali»                                                         | «Preparati e sostanze per sgrassare e lucidare; pot pourri; incenso; bastoncini di incenso; profumi e diffusori per ambienti» | SPACE NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA et al. |

I concetti piacevoli trasmessi generalmente dall'acqua minerale non si combinano con detergenti e prodotti per sgrassare. L'uso di marchi contenenti il termine SPA per prodotti che trasmettono connotazioni così diverse rischia di danneggiare, o offuscare, il carattere distintivo del marchio anteriore (punto 101).

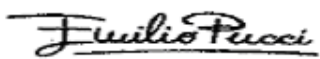
La maggior parte dei consumatori non trova gradevole associare l'acqua minerale con incensi o pot pourri. È quindi probabile che l'uso di un marchio contenente una parola (SPA) che i consumatori belgi associano fortemente all'acqua minerale in bottiglia per designare profumi e incensi danneggi il potere di attrazione e di suggestione di cui attualmente gode il marchio, in base agli elementi di prova presentati (punto 103).

| Marchio anteriore                                                                   | Marchio contestato                                                                                                                                                                        | N. del caso                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |                                                                                                        | 06/10/2011, <a href="#">R 2124/2010-1</a> , |
| Noto per i prodotti di cui alle Classi 18 e 25                                      | Tra le altre cose, «apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento». | LN (fig.) / LV (fig.) et al.                |

L'opponente ha dimostrato che la prestigiosa immagine del suo marchio è collegata al metodo di produzione tradizionale dei suoi articoli in pelle pregiata, realizzati a mano da maestri artigiani che lavorano esclusivamente con materie prime di qualità eccellente. Come testimoniato dagli elementi di prova addotti, l'opponente si è sempre sforzato di trasmettere al pubblico questa immagine di lusso, fascino ed esclusività, combinata con l'eccezionale qualità del prodotto. In effetti, questa immagine sarebbe totalmente incompatibile con prodotti di natura squisitamente industriale e tecnologica, quali contatori elettrici, microscopi scientifici, batterie, registratori di cassa per supermercati, estintori o altri strumenti, per i quali il richiedente intende utilizzare il proprio marchio (punto 28).

Ciò che arrecherebbe pregiudizio all'immagine del marchio, che l'opponente ha promosso accuratamente per decenni, è l'uso di un marchio che richiama il suo ed è applicato a prodotti caratterizzati, nella percezione del pubblico, da un notevole contenuto tecnologico (mentre un articolo in pelle pregiata è raramente associato alla tecnologia) o considerati di origine industriale (mentre i prodotti in pelle pregiata sono tradizionalmente associati all'artigianato) (punto 29).

L'uso di un marchio praticamente identico a un altro marchio che il pubblico ha imparato a percepire come sinonimo di articoli in pelle pregiata di eccellente fattura per contraddistinguere dispositivi tecnici o strumenti elettrici di tutti i generi, riduce l'attrattiva del marchio anteriore, ossia la sua notorietà, presso il pubblico che lo conosce e lo apprezza (punto 30).

| Marchio anteriore                                                                                   | Marchio contestato                                                                                                                                                                                                                                                                             | N. del caso                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMILIO PUCCI<br> |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |
| Noto per «abbigliamento e calzature femminili»                                                      | Classe 3: «Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader; (preparazioni abrasive) saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici»;<br><br>Classe 21: «materiale per pulizia e paglia di ferro». | 27/09/2012, <a href="#">T-373/09</a> , Emidio Tucci, EU:T:2012:500<br><br><a href="#">(R 770/2008-2 &amp; R 826/2008-2)</a> |

Nelle decisioni del 18 giugno 2009 in [R 770/2008-2](#) & [R 826/2008-2](#) la Commissione ha deciso che il rischio di pregiudizio alla notorietà può sussistere laddove i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto 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 ha confermato le conclusioni della Commissione, aggiungendo che data la notevole somiglianza tra i segni in questione, nonché il forte carattere distintivo del marchio italiano e la sua notorietà sul mercato italiano, si può concludere che esiste un nesso tra i segni in conflitto, che potrebbe danneggiare l'idea di esclusività, lusso e alta qualità del marchio italiano e pertanto lederne la notorietà (punto 68).

### Negazione dell'offuscamento

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Marchio contestato                                                                | N. del caso                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 17/12/2010, <a href="#">T-192/09</a> , Seve Trophy, EU:T:2010:553 |
| Noto per «organizzazione di gare sportive»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Classe 9                                                                          |                                                                   |
| Il Tribunale ha rilevato che l'opponente non ha dimostrato alcun rischio di pregiudizio alla notorietà dei marchi anteriori, poiché non ha indicato in che modo l'uso del marchio contestato sui prodotti contestati avrebbe ridotto l'attrattiva dei marchi anteriori. Nello specifico, non ha asserito che i prodotti contestati presentino caratteristiche o qualità che potrebbero esercitare un'influenza negativa sull'immagine dei marchi anteriori (punto 68). |                                                                                   |                                                                   |

| Marchio anteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Marchio contestato                                                                                                                                   | N. del caso                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Spa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spa-Finders                                                                                                                                          | 25/05/2005, <a href="#">T-67/04</a> , Spa-Finders, EU:T:2005:179 |
| Noto per «acque minerali» di cui alla Classe 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | «Stampati, compresi cataloghi, riviste ed altri bollettini» di cui alla Classe 16, «servizi resi da organizzazioni di viaggio» di cui alla Classe 39 |                                                                  |
| «Nella fattispecie, i marchi SPA e SPA-FINDERS designano prodotti molto diversi consistenti, da un lato, in acque minerali e, dall'altro, in stampati e servizi di agenzia di viaggio. Il Tribunale considera che è quindi poco probabile che i prodotti e servizi coperti dal marchio SPA-FINDERS, pur rivelandosi di minore qualità, diminuiscano il potere di attrazione del marchio SPA» (punto 49). |                                                                                                                                                      |                                                                  |

| Marchio anteriore                                              | Marchio contestato                                                                  | N. del caso              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vips                                                           | Vips                                                                                | <a href="#">T-215/03</a> |
| Noto per «catene di ristorazione rapida» di cui alla Classe 42 | «Programmazione di computer destinati ai servizi alberghieri» di cui alla Classe 42 |                          |

Il Tribunale ha rilevato che, benché taluni marchi di catene di ristorazione rapida godano di una notorietà incontestabile, essi non proiettano, di regola ed in mancanza di elementi probatori in senso contrario, un'immagine di prestigio particolare o di alta qualità, poiché il settore della ristorazione rapida è associato piuttosto ad altre qualità, come la rapidità o la disponibilità e, in certa misura, la gioventù, dato che molti giovani frequentano questo tipo di locali (punto 57).

Il Tribunale ha altresì osservato che i servizi oggetto del marchio richiesto non presentano alcuna caratteristica o qualità tale da dimostrare la probabilità che un pregiudizio di siffatto genere sia arrecato al marchio anteriore. La ricorrente non ha invocato né, a fortiori, provato alcuna caratteristica o qualità di tale natura. 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. Orbene, nel caso di specie siffatta prova non è stata prodotta (punto 67).

| Marchio anteriore                                                                 | Marchio contestato                                                                           | N. del caso                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| WATERFORD                                                                         |           | 23/11/2010, <a href="#">R 240/2004-2</a> , WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD |
| Notorietà per prodotti di cristalleria, inclusi prodotti di vetreria in Classe 21 | Bevande alcoliche, cioè vini prodotti nel distretto di Stellenbosch, Sud Africa in Classe 33 |                                                                                      |

Nel caso di specie, da un lato, non è possibile attribuire sin dall'inizio alcuna immagine specifica al marchio notorio o qualsiasi prova *prima facie* del suo offuscamento. Dall'altro, l'opponente si è limitato a sostenere che «l'uso e la registrazione del marchio [contestato] potranno trarre indebitamente vantaggio dal marchio dell'opponente», senza fornire alcuna prova o prova *prima facie* di tale offuscamento, anche solo a titolo di deduzioni logiche. Al contrario, la Commissione rileva che non vi sia alcun antagonismo tra la natura o il modo di utilizzare prodotti di vetreria e il vino, tale da fare sì ad esempio che l'uso del marchio contestato offuschi l'immagine del marchio anteriore. (punto 91).

### 3.4.4 Prova del rischio di violazione

Come indicato nel [punto 3.4.1](#), qualsiasi rischio di violazione nei confronti del marchio anteriore che gode di notorietà deve essere dimostrato separatamente. Nel procedimento di opposizione, il pregiudizio o l'indebito vantaggio possono essere solo potenziali, come conferma la formulazione ipotetica dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), che prevede che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto «**possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi**».

D'altro canto, la circostanza che il pregiudizio o l'indebito vantaggio possano essere solo potenziali non significa che una mera possibilità sia sufficiente ai fini dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#). Il rischio di pregiudizio o indebito vantaggio dev'essere serio, nel senso che è prevedibile (e non puramente ipotetico) nel normale corso degli eventi. Non è pertanto sufficiente dimostrare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio non possano essere esclusi in linea generale, o che siano possibili solo lontanamente. Il titolare del marchio anteriore è tenuto a produrre **prove prima facie di un rischio futuro, non ipotetico**, di indebito vantaggio o pregiudizio (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Ad una tale conclusione si può pervenire segnatamente in base a deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità, e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, upheld on appeal 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Représentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

Di norma, asserzioni generiche (come la mera citazione della formulazione pertinente del RMUE) di pregiudizio o indebito vantaggio non sono sufficienti di per sé a dimostrarne l'esistenza: l'opponente deve addurre prove e/o formulare un'argomentazione convincente per dimostrare, nello specifico, come si potrebbe verificare la presunta violazione, tenendo conto dei marchi, dei prodotti e dei servizi in questione e di tutte le circostanze pertinenti. Pertanto, l'opponente non può limitarsi ad affermare che il pregiudizio o l'indebito vantaggio sarebbero una conseguenza necessaria e automatica dell'uso del segno richiesto, alla luce della grande notorietà del marchio anteriore, poiché altrimenti i marchi che godono di notorietà verrebbero a fruire di una tutela in bianco contro i segni identici o simili praticamente per qualsiasi tipo di prodotto. Ciò sarebbe apertamente incompatibile con la lettera e lo spirito dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#), giacché altrimenti la notorietà verrebbe ad essere l'unico presupposto per la sua applicazione, anziché essere solo uno dei vari requisiti da soddisfare.

In ogni caso, la soglia minima della prova che dimostri il rischio di violazione sarà determinata caso per caso. Per esempio, qualora venga sollevata l'accusa di trarre un indebito vantaggio, non si può escludere che, se il marchio gode di un'elevata notorietà ed è stato dimostrato un nesso, si possa stabilire più facilmente la sussistenza del rischio di violazione.

### 3.5 Uso senza giusto motivo

L'ultima condizione per l'applicazione dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#) è che l'uso del segno richiesto avvenga senza giusto motivo.

Tuttavia, qualora si stabilisca che nessuno di questi tre tipi di violazione sia presente, non è possibile impedire la registrazione e l'uso del marchio richiesto, mentre non è pertinente, in tal caso, l'esistenza o la mancanza di giusti motivi per l'uso del marchio richiesto (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, [T-124/09](#), Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

L'esistenza di un motivo che giustifichi l'uso del marchio richiesto è un argomento di **difesa** che può sollevare il richiedente. **Spetta pertanto al richiedente dimostrare di avere un giusto motivo per utilizzare il marchio richiesto.** Si tratta dell'applicazione della norma generale secondo la quale «chi asserisce deve dimostrare» espressione dell'antica regola *ei qui affirmat incumbit probatio* (01/03/2004, [R 145/2003-2](#), T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). La giurisprudenza stabilisce chiaramente che «quando il titolare del marchio anteriore riesce a provare l'esistenza o di una violazione effettiva ed attuale al suo marchio (...) o, quanto meno, di un rischio serio che tale violazione si produca in futuro, spetta al titolare del marchio posteriore dimostrare di avere un giusto motivo per l'uso di tale marchio» (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 39).

In assenza di indicazioni, risultanti dalle prove, che forniscano una giustificazione apparente all'operato del richiedente, la mancanza di un giusto motivo deve essere **presunta** in linea generale (29/03/2012, [T-369/10](#), Beatle, EU:T:2012:177, § 76 e la giurisprudenza ivi citata, 14/05/2013, [C-294/12 P](#), Beatle, EU:C:2013:300, che ha respinto il ricorso). Peraltro, il richiedente può avvalersi della facoltà di confutare tale presunzione dimostrando di avere una legittima giustificazione che lo autorizza ad utilizzare il marchio.

Tale situazione può verificarsi, ad esempio, se il richiedente utilizzava il segno per prodotti dissimili nel territorio di riferimento prima che il marchio dell'opponente fosse depositato o avesse acquistato notorietà, specie quando tale coesistenza non abbia in alcun modo inciso sul carattere distintivo e sulla notorietà del marchio anteriore.

Interpretando l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/104/CEE del Consiglio (il cui tenore legislativo è essenzialmente identico a quello dell'[articolo 8, paragrafo 5, RMUE](#)), la Corte ha stabilito che il titolare di un marchio notorio può essere obbligato, in forza di un «giusto motivo» ai sensi di tale disposizione, a tollerare l'utilizzo da parte di un terzo di un segno simile a tale marchio per un prodotto identico a quello per il quale tale marchio è stato registrato, qualora sia assodato che tale segno è stato utilizzato anteriormente alla registrazione del medesimo marchio e l'utilizzo fatto per il prodotto identico ha avuto luogo in buona fede (06/02/2014, [C-65/12](#), Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). La Corte ha fornito ulteriori elementi dettagliati di cui tener conto nella valutazione del giusto motivo con riferimento all'utilizzo anteriore.

La giurisprudenza che segue dimostra che può sussistere un giusto motivo, laddove il richiedente rilevi che non gli si possa ragionevolmente imporre di astenersi dall'uso del marchio (ad esempio, perché si tratta di un uso generico del segno per indicare il tipo di prodotti e servizi, con termini generici o mezzi figurativi generici), o laddove abbia acquisito diritti specifici di utilizzare il marchio per i prodotti e servizi (ad esempio, se dimostra che un accordo di coesistenza gli permette di utilizzare il segno).

La condizione del giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all'interno e/o all'esterno del territorio di riferimento dell'Unione europea, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito sul quale ha la precedenza il deposito del marchio dell'opponente (inter alia 23/11/2010, [R 240/2004-2](#), WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009, [R 1142/2005-2](#), (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). Il solo uso del segno non è sufficiente: ciò che si deve dimostrare è un valido motivo che giustifichi tale uso.

### 3.5.1 Esempi di giusto motivo

#### 3.5.1.1 Giusto motivo accolto

| N. del caso                                                                     | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/06/2010, <a href="#">R 1000/2009-1</a> , GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72 | La Commissione ha confermato che il richiedente aveva un giusto motivo ai sensi dell' <a href="#">articolo 8, paragrafo 5, RMUE</a> , per inserire il termine FLEX nel marchio richiesto, considerando che tale termine è libero da monopoli, poiché nessuno è titolare di diritti esclusivi su di esso e si tratta di un'abbreviazione adatta, in molte lingue dell'Unione, per indicare che letti e materassi sono flessibili. |
| 30/07/2007, <a href="#">R 1244/2006-1</a> , MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI   | Il richiedente aveva due buoni motivi per utilizzare il nome MARTINI nel marchio richiesto: (i) MARTINI è il cognome del fondatore dell'azienda del richiedente e (ii) nel 1990 è stato firmato un accordo di coesistenza.                                                                                                                                                                                                       |
| 20/04/2007, <a href="#">R 710/2006-2</a> , SPA et al. / CAL SPAS                | Il richiedente aveva un giusto motivo per utilizzare il termine SPAS, in quanto corrisponde a uno degli usi generici del termine «spa», come indicato nella sentenza del 19/06/2008, <a href="#">T-93/06</a> , Mineral Spa, EU:T:2008:215.                                                                                                                                                                                       |

| N. del caso                                                            | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/08/2011, <a href="#">B 1 708 398</a> , Posten AB v Česká pošta s.p. | Si è ritenuto che il richiedente avesse un giusto motivo per utilizzare l'elemento figurativo di un corno postale, poiché è ampiamente utilizzato da tempo come simbolo storico dei servizi postali (sono state presentate registrazioni di marchi e prove su Internet che dimostrano che 29 Paesi europei utilizzano il corno postale come simbolo dei propri servizi postali). |

### 3.5.1.2 Giusto motivo non accolto

| N° del caso                                                 | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/07/2012, <a href="#">T-60/10</a> , Royal Shakespeare     | Al fine di stabilire il giusto motivo, non è sufficiente l'uso del marchio contestato in sé, bensì è necessario un motivo che giustifichi l'uso del marchio. In questo caso, il richiedente si è limitato a dichiarare di aver «dimostrato in che modo e per quale prodotto il marchio contestato è stato utilizzato in passato» ma, anche assumendo che tale aspetto sia pertinente, non ha fornito nessuna spiegazione o indicazione aggiuntiva. Di conseguenza, il richiedente non aveva un giusto motivo per tale uso.     |
| 25/03/2009, <a href="#">T-21/07</a> , Spaline, EU:T:2009:80 | Non sussisteva un giusto motivo, poiché non era stato dimostrato che il termine «spa» fosse divenuto talmente necessario per la commercializzazione di prodotti cosmetici che non si sarebbe potuto ragionevolmente imporre al richiedente di astenersi dall'utilizzare il marchio richiesto. L'argomento che «spa» fosse un termine di carattere descrittivo e generico per i prodotti cosmetici è stato respinto, poiché tale carattere non si estende ai prodotti cosmetici, bensì solo ad uno dei loro usi o destinazioni. |

| N° del caso                                                                                                 | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16/04/2008, <a href="#">T-181/05</a> , Citi                                                                 | L'uso del marchio CITI in un solo Stato membro dell'UE (Spagna) da parte dell'interveniente non può costituire un giusto motivo, in quanto, da un lato, la portata della tutela geografica del marchio spagnolo non corrisponde al territorio oggetto del marchio richiesto e, dall'altro, la fondatezza in diritto della registrazione nazionale è contestata dinanzi ai giudici nazionali. Nello stesso contesto, è privo di pertinenza il fatto che l'interveniente sia titolare del nome di dominio "citi.es". |
| 10/05/2007, <a href="#">T-47/06</a> , Nasdaq; confermata da 12/03/2009, <a href="#">C-320/07 P</a> , Nasdaq | L'unico argomento presentato alla Commissione di ricorso in merito al giusto motivo (segnatamente, che il termine Nasdaq era stato scelto in quanto acronimo di «Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità») non era convincente, rilevando che di norma le preposizioni non sono incluse negli acronimi.                                                                                                                                                                                                            |

| N° del caso                                                                          | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/11/2010, <a href="#">R 240/2004-2</a> , WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD | <p>Contrariamente agli argomenti presentati dal richiedente sull'esistenza di un giusto motivo perché il termine WATERFORD era presumibilmente molto comune in denominazioni e marchi, la Commissione ha statuito che il richiedente non aveva fornito prove della coesistenza sul mercato di marchi WATERFORD, né aveva presentato elementi dai quali sarebbe possibile dedurre che il grande pubblico di riferimento (nel Regno Unito) consideri Waterford come un nome geografico comune.</p> <p>Per quanto tali argomentazioni svolgano un ruolo nella valutazione dell'unicità di un segno al fine di stabilire l'esistenza del necessario collegamento tra i segni in questione nella mente del pubblico di riferimento, la Commissione ha statuito che, una volta constatata l'unicità, tali argomentazioni non possono comunque servire come giusto motivo.</p> <p>La condizione per il giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all'interno e/o all'esterno del territorio di riferimento dell'Unione europea, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito sul quale ha la precedenza il deposito del marchio dell'opponente.</p> |
| 22/01/2015, <a href="#">T-322/13</a> , KENZO                                         | <p>Il fatto che il cognome del richiedente sia Kenzo non è sufficiente per costituire un giusto motivo per l'uso del marchio richiesto, ai fini dell'articolo <a href="#">8</a>, <a href="#">paragrafo 5</a>, RMUE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| N° del caso                                                 | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2006, <a href="#">R 428/2005-2</a> , TISSOT / TISSOT  | L'azione del richiedente (non corroborata da prove) che il segno TISSOT derivi dal nome di una società commerciale associata all'azienda del richiedente dall'inizio degli anni Settanta, non costituirebbe comunque di per sé, anche se dimostrata, un giusto motivo nel senso dell' <a href="#">articolo 8, paragrafo 5, RMUE</a> . Le persone che ereditano un cognome che per caso coincide con un marchio famoso non dovrebbero presumere di essere autorizzate a utilizzarlo nel commercio in una maniera tale da trarre indebito vantaggio dalla notorietà costruita grazie agli sforzi del titolare del marchio. |
| 18/08/2005, <a href="#">R 1062/2000-4</a> , GRAMMY / GRAMMY | L'argomentazione secondo cui GRAMMY è un'abbreviazione facile e di suono piacevole del cognome del richiedente (Grammatkopoulos) era insufficiente per stabilire un giusto motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| N° del caso                                                                                 | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15/06/2009, <a href="#">R 1142/2005-2</a>, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.</p> | <p>Giusto motivo ai sensi dell'<a href="#">articolo 8, paragrafo 5, RMUE</a>, significa che nonostante il pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore o l'indebito vantaggio tratto dai medesimi, la registrazione e l'uso del marchio da parte del richiedente per i prodotti richiesti possono essere giustificati, se al richiedente non si può ragionevolmente imporre di astenersi dall'utilizzare il marchio contestato, o se il richiedente gode di un diritto specifico di utilizzare il marchio che ha la precedenza sul marchio invocato nella procedura di opposizione. In particolare, la condizione per il giusto motivo non è soddisfatta semplicemente dal fatto che (a) il segno è particolarmente adatto per individuare i prodotti per i quali è utilizzato, (b) il richiedente ha già utilizzato il segno per i prodotti in questione o prodotti analoghi all'interno e/o all'esterno del territorio di riferimento dell'UE, o (c) il richiedente invoca un diritto derivante da un deposito in data anteriore a quella del marchio dell'opponente (decisione del 25/04/2001, <a href="#">R 283/1999-3</a>, HOLLYWOOD).</p> <p>Per quanto concerne la tolleranza del titolare del marchio anteriore, la Commissione ha statuito che tale tolleranza si limitasse alle riviste e non riguardasse prodotti più vicini al suo settore di mercato (ossia i tessili). Ha rilevato inoltre che dalla giurisprudenza nazionale risulta evidente che mentre la tutela è garantita per ciascuna parte all'interno del rispettivo campo di attività, l'estensione si dovrebbe respingere quando una parte si avvicina troppo al campo di attività dell'altra con il rischio di violarne i diritti.</p> <p>Alla luce di questi fattori, la Commissione ha ritenuto che la coesistenza non costituisca un giusto motivo per permettere la registrazione di un MUE.</p> |

| N° del caso                                                             | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>26/09/2012, <a href="#">T-301/09</a>, Citigate, § 116, 125 e 126</p> | <p>In merito all'argomentazione del richiedente di avere un giusto motivo per utilizzare il marchio richiesto (Cigate), avendo già usato numerosi marchi costituiti dal termine Cigate o che lo contenevano in relazione ai prodotti e ai servizi per i quali è richiesta la registrazione, il Tribunale ha statuito quanto segue: va notato che i documenti prodotti dal richiedente dimostrano semplicemente l'esistenza di varie aziende la cui denominazione contiene il termine Cigate e una serie di domini che contengono anch'essi tale termine. Questo elemento di prova non è sufficiente per stabilire un giusto motivo, perché non dimostra l'uso effettivo del marchio Cigate.</p> <p>In merito all'argomentazione del richiedente di avere un giusto motivo per utilizzare il marchio richiesto poiché gli <b>intervenienti hanno acconsentito all'uso di</b> Cigate in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione, il Tribunale ha stabilito che non si può escludere la <b>possibilità che, in certi casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato possa ridurre (...) il rischio che si stabilisca un nesso tra due marchi ai sensi dell' <a href="#">articolo 8, paragrafo 5, RMUE</a>.</b></p> <p>Nella fattispecie, la coesistenza non è stata dimostrata.</p> |

| N° del caso                                                                                                                                                         | Commento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>01/03/2018, <a href="#">T-629/16</a>, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 192, 207-212</p> | <p>La richiedente sosteneva che i marchi in conflitto, con la tolleranza dell'opponente, sono coesistiti per decenni. Tuttavia, per costituire un giusto motivo, l'uso del marchio richiesto deve soddisfare una serie di condizioni.</p> <p>L'argomentazione del richiedente non può essere accolta se il marchio contestato non è stato utilizzato: i) in tutto il territorio di riferimento, ii) in modo pacifico e iii) in buona fede.</p> <p>Nel caso di specie l'utilizzo dello slogan «two stripes are enough» (due strisce sono sufficienti) rivela che l'uso del marchio contestato ha già dato luogo ad almeno un tentativo di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. Pertanto non si poteva ritenere che l'uso del marchio contestato fosse sempre avvenuto in buona fede.</p> |