



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-133/09

**I Marchi Italiani Srl e Antonio Basile
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo B. Antonio Basile 1952 — Marchio nazionale denominativo anteriore BASILE — Impedimento relativo alla registrazione — Preclusione per tolleranza — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009]»

Massime della sentenza

- 1. Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione — Competenza del Tribunale — Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso — Presa in considerazione da parte del Tribunale degli elementi di diritto e di fatto non precedentemente dedotti dinanzi agli organi dell'Ufficio — Esclusione*
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 63)
- 2. Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Preclusione per tolleranza — Termine di decadenza — Dies a quo*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 53, § 2)
- 3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)]
- 4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi interessati — Criteri di valutazione — Marchio complesso*
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)]

5. *Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo B. Antonio Basile 1952 e marchio denominativo BASILE*

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, § 1, b), e 52, § 1, a)]

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 16, 19, 23)

2. Per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza in caso di uso di un marchio posteriore identico al marchio anteriore o talmente simile da creare confusione, devono essere soddisfatte quattro condizioni. In primo luogo, il marchio posteriore deve essere registrato; in secondo luogo, il suo deposito da parte del titolare deve essere avvenuto in buona fede; in terzo luogo, esso deve essere utilizzato nello Stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato; infine, in quarto luogo, il titolare del marchio anteriore deve essere al corrente dell'uso di tale marchio dopo la sua registrazione.

La finalità dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l'uso di un marchio comunitario posteriore per cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, con la perdita delle azioni di nullità e di opposizione nei confronti di detto marchio, che potrà dunque coesistere con il marchio anteriore. È a partire dal momento in cui il titolare del marchio anteriore conosce l'uso del marchio comunitario posteriore che ha la possibilità di non tollerarlo e, dunque, di opporvisi o di domandare la nullità del marchio posteriore. Non si può ritenere che il titolare del marchio anteriore abbia tollerato l'uso del marchio comunitario posteriore una volta venuto a conoscenza del suo utilizzo, se egli non era in condizione né di opporsi al suo uso né di domandarne la nullità.

Dall'interpretazione teleologica dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 risulta che la data di riferimento per calcolare il dies a quo del termine di preclusione è quella della conoscenza dell'uso di tale marchio. Questa data non può che essere posteriore a quella della sua registrazione, momento a partire dal quale il diritto sul marchio comunitario è acquisito (v. considerando 7 del regolamento n. 40/94) e tale marchio sarà utilizzato come marchio registrato sul mercato, potendo quindi il suo utilizzo essere conosciuto dai terzi. Pertanto, il termine di preclusione per tolleranza comincia a decorrere dal momento in cui il titolare del marchio anteriore ha avuto conoscenza dell'uso del marchio comunitario posteriore, dopo la sua registrazione, e non da quello di presentazione della domanda di marchio comunitario.

(v. punti 31-33)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 38, 40, 62)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 41-42, 45-46)

5. Per il consumatore italiano sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario tra il segno figurativo B. Antonio Basile 1952, registrato come marchio comunitario per «Camicie, maglieria, capospalla uomo, donna e bambino, con esclusione di capi in pelle, cravatte, intimo, scarpe, cappelli, calzini, sciarpe uomo, donna e bambino» appartenenti alla classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo BASILE, registrato anteriormente in Italia come marchio internazionale per «Abbigliamento da sopra

da uomo in tessuto, pelle, maglia od altro, quale ad esempio giacche, pantaloni, compresi i jeans, camicie, camicette, T-shirts, magliette, maglioni, giacconi, soprabiti, impermeabili, cappotti, abiti, costumi da bagno, accappatoi», appartenenti alla medesima classe, in quanto i prodotti contraddistinti dai marchi in conflitto sono identici o affini e i marchi in conflitto sono simili.

(v. punti 61, 63-64, 69)