



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-558/12 P

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
contro
riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG**

«Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo WESTERN GOLD —
Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali, internazionale e comunitario WeserGold,
Wesergold e WESERGOLD»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 gennaio 2014

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo elevato del marchio anteriore — Irrilevanza nell'ipotesi di assenza di somiglianza tra i marchi di cui trattasi*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2. *Impugnazione — Interesse ad agire — Presupposto — Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l'ha proposta — Ricevibilità di una domanda di sostituzione di elementi della motivazione a titolo di difesa avverso un motivo formulato dalla controparte*

(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2)

1. Da costante giurisprudenza risulta che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, il rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore, sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato, e che si tratta in tal caso di condizioni cumulative.

La giurisprudenza della Corte è ben consolidata al riguardo. Quest'ultima, infatti, ha più volte avuto occasione di ricordare che, in assenza di somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore, l'identità o la somiglianza dei prodotti o servizi considerati non sono sufficienti per constatare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Inoltre, la Corte ha respinto in quanto manifestamente infondato il motivo attinente all'errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nello statuire che un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 poteva, in taluni casi, essere respinta al mero esame della somiglianza dei marchi in esame e dunque, segnatamente, senza esaminare il carattere distintivo eventualmente elevato del marchio anteriore. La Corte ha statuito, in sostanza, che il Tribunale non era incorso in un errore di diritto affermando che la commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione per il mercato interno (marchi, disegni, modelli), essendo pervenuta alla conclusione che i marchi in esame non potevano in alcun modo essere considerati simili dal pubblico di

riferimento, poteva correttamente dedurre che era escluso ogni rischio di confusione senza necessità di un previo esame, segnatamente, dell'eventuale elevato carattere distintivo del marchio anteriore nel contesto di una valutazione globale del rischio di confusione.

La somiglianza dei marchi in questione, di conseguenza, costituisce una condizione necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, l'assenza di somiglianza tra i marchi in conflitto rende inapplicabile detto articolo 8.

Il carattere distintivo accresciuto dall'uso del marchio è pertanto un elemento che va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e i servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.

(v. punti 41-45)

2. Una domanda di sostituzione di elementi della motivazione, per essere ricevibile, presuppone la sussistenza di un interesse ad agire nel senso di procurare, con il suo esito, un beneficio alla parte che l'ha proposta. Ciò può verificarsi quando la domanda di sostituzione di elementi della motivazione costituisce una difesa avverso un motivo formulato dal ricorrente.

(v. punto 55)