

**Questione pregiudiziale**

Se, nel caso di una clausola contrattuale che comporta la traslazione sul consumatore di un obbligo di pagamento incombente per legge al professionista, lo squilibrio cui fa riferimento l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che esso sussiste per il solo fatto della traslazione sul consumatore di un obbligo di pagamento che per legge incombe al professionista, o se il fatto che secondo la direttiva debba trattarsi di uno squilibrio significativo implichi che la ripercussione economica sul consumatore deve anche essere rilevante rispetto al valore complessivo dell'operazione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 maggio 2012 — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd**

(Causa C-252/12)

(2012/C 227/18)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

**Parti**

*Ricorrenti:* Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd

*Convenuta:* Asda Stores Ltd

**Questioni pregiudiziali**

1) Se, quando un imprenditore commerciale ha registrato separatamente come marchi comunitari

i) un marchio costituito da un segno grafico e

ii) un marchio denominativo,

utilizzandoli insieme, tale uso equivalga all'uso del marchio costituito dal segno grafico ai fini degli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009 <sup>(1)</sup>. In caso di risposta affermativa, come deve essere valutata la questione dell'uso del marchio costituito dal segno grafico.

2) Se, a tal fine, rilevi che:

i) il marchio denominativo sia sovrapposto al segno grafico

ii) l'imprenditore commerciale abbia registrato come marchio comunitario anche il marchio combinato che ricomprende il segno grafico e il marchio denominativo.

3) Se la risposta ai quesiti A e B dipenda dal fatto che il segno grafico e le parole vengono percepite dal consumatore medio come (i) segni separati; o come (ii) aventi ciascuno un ruolo distintivo autonomo. In caso affermativo, in che modo ciò accada.

4) Se, quando un marchio comunitario non è registrato a colori ma il titolare lo abbia utilizzato in modo estensivo in un determinato colore o in una determinata combinazione di colori così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico (in una parte, ma non in tutta l'Unione) a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori nei quali la convenuta utilizza il segno contestato rilevi nel quadro della valutazione complessiva (i) del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), o (ii) dell'indebito vantaggio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. In caso affermativo, in che modo ciò accada.

5) In caso di risposta affermativa, se rientri nella valutazione globale il fatto che la convenuta stessa venga associata nella memoria di una parte considerevole del pubblico con il colore o la particolare combinazione di colori che sta usando per il segno contestato.

<sup>(1)</sup> GU L 78, pag. 1.

**Ricorso della Volkswagen AG contro la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 21 marzo 2012 nella causa T-63/09, Volkswagen AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 29 maggio 2012**

(Causa C-260/12 P)

(2012/C 227/19)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Volkswagen AG (rappresentanti: H.-P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus, Rechtsanwälte)

*Procedimento in cui l'altra parte è:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Domanda della ricorrente**

La ricorrente conclude che la Corte voglia, annullare in toto la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2012 nella causa T-63/09.

## Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è volta contro la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 marzo 2012 nella causa T-63/09, con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla Volkswagen AG avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 9 dicembre 2008 (procedimento R 749/2007-2) nel procedimento di opposizione tra la Volkswagen AG e la Suzuki Motor Corporation.

La ricorrente deduce i seguenti motivi:

- vizio procedurale per violazione del diritto di essere sentiti nonché per snaturamento dei fatti,
- violazione del diritto dell'Unione per erronea applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario <sup>(1)</sup>.

Il Tribunale avrebbe violato il diritto della ricorrente di essere sentita ed avrebbe snaturato i fatti, avendo travalicato i fatti quali esposti dalla ricorrente. Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, la ricorrente avrebbe ampiamente preso posizione in merito al significato descrittivo della denominazione SWIFT nella lingua inglese. Il Tribunale non avrebbe inoltre tenuto conto dei rilievi svolti dalla ricorrente nel proprio ricorso in merito alle differenze con cui la denominazione «GTI» verrebbe accolta nei singoli paesi.

Erroneamente il Tribunale avrebbe, inoltre, respinto l'argomento della ricorrente, secondo cui sarebbero stati registrati, quali marchi distintivi, i tre marchi contenenti la lettera «I», addotti a titolo di esempio di marchi di portata descrittiva. Il Tribunale avrebbe inoltre violato i principi del corretto svolgimento del procedimento, attribuendo valore differenziato alla circostanza della registrazione del marchio. Il diritto della ricorrente ad essere sentita sarebbe stato violato, in quanto il Tribunale avrebbe ignorato gli argomenti dedotti a sostegno della unicità della denominazione «GTI».

Infine, il Tribunale avrebbe snaturato i fatti, avendo erroneamente contestato alla ricorrente di non aver fornito sufficienti elementi al fine di avvalorare la tesi della registrabilità del marchio «GTI». Il Tribunale avrebbe parimenti ignorato quanto dedotto dalla ricorrente in merito al valore dei mezzi di prova dai quali l'UAMI ha derivato la presunta comprensione del marchio de quo in Svezia.

Il Tribunale non avrebbe poi correttamente applicato l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul marchio comunitario, violando in tal modo il diritto dell'Unione. La registrazione di un marchio comunitario dovrebbe essere respinta a fronte dell'esistenza, in un solo Stato membro, di un diritto di marchio precedente, avente ad oggetto un marchio che possa costituire oggetto di confusione. Il Tribunale avrebbe peraltro esaminato «l'Unione come un tutt'uno» coinvolgendo nel proprio esame anche paesi in cui non sussisterebbe una protezione di tale marchio. Ciò si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza affermata dalla Corte nella causa «Matratzen Concord» <sup>(2)</sup>.

Il Tribunale avrebbe violato il diritto dell'Unione considerando la denominazione «GTI» quale indicazione descrittiva di carattere

tecnico, sebbene tale denominazione sia registrata quale marchio in vari Stati membri. Spetterebbe unicamente alle amministrazioni centrali nazionali decidere in merito al significato descrittivo di un determinato marchio nel rispettivo territorio. Solamente a fronte di una domanda di cancellazione un organo dell'Unione potrebbe rilevare l'inefficacia di un marchio nazionale nell'ambito dell'esame del rischio di confusione.

Il Tribunale avrebbe inoltre erroneamente fissato nuovi criteri nell'ambito dell'esame dell'efficacia distintiva di un elemento del marchio nell'ambito della registrazione controversa. Il Tribunale avrebbe parimenti violato il diritto dell'Unione sostenendo che il marchio stesso non sarebbe sufficiente per il consumatore al fine di comprendere l'origine commerciale delle merci, in quanto il consumatore si procurerebbe ulteriori informazioni al di là del marchio registrato ricercando, in particolare, indicazioni relative al prodotto. Infine, il Tribunale sarebbe incorso in errore con riguardo ai requisiti del rischio di confusione relativo al marchio di serie, laddove ha negato che il marchio «SWIFT GTI» si inserisca nella serie di contrassegni della ricorrente «Golf GTI» e «Lupo GTI».

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Ordinanza del 28 aprile 2004, Matratzen Concord, C-3/03 P, Racc. 2004, pag. I-03657.

## Impugnazione proposta il 29 maggio 2012 da Annunziata Del Prete avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 27 marzo 2012, causa T-420/10, Giorgio Armani/UAMI

(Causa C-261/12 P)

(2012/C 227/20)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Annunziata Del Prete (rappresentante: R. Bocchini, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Giorgio Armani SpA, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)

### Conclusioni

- Annullare totalmente la sentenza del 27 marzo 2012 del Tribunale dell'Unione Europea e, per l'effetto, confermare la decisione resa dalla Seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI, emessa in data 8 luglio 2010 e notificata in data 19 luglio 2010, perché in piena osservanza ed applicazione con la disciplina prevista dal regolamento sul marchio comunitario <sup>(1)</sup> ed in particolare dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), unicamente invocato nell'atto di opposizione n. B1309485