



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

2 ottobre 2015*

«Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo Darjeeling — Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-624/13,

The Tea Board, con sede a Calcutta (India), rappresentata da A. Nordemann e M. Maier, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato da S. Palmero Cabezas, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Delta Lingerie, con sede a Cachan (Francia), rappresentata da G. Marchais e P. Martini-Berthon, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 17 settembre 2013 (procedimento R 1504/2012-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la The Tea Board e la Delta Lingerie,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e C. Wetter, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2013,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2014,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2014,

vista l'ordinanza del 24 ottobre 2014 che riunisce le cause da T-624/13 a T-627/13 ai fini della fase orale del procedimento,

* Lingua processuale: l'inglese.

in seguito all'udienza dell'11 febbraio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

- 1 Il 22 ottobre 2010 la Delta Lingerie, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
- 2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo riprodotto di seguito, comprendente l'elemento denominativo «darjeeling», in caratteri bianchi, sullo sfondo di un rettangolo color verde chiaro:



- 3 I prodotti e i servizi per cui veniva richiesta la registrazione appartengono alle classi 25, 35 e 38 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
 - classe 25: «Indumenti intimi femminili e articoli di lingerie da giorno e da notte, in particolare guaine, body, reggipetto, guêpière, reggiseni, mutandine, slip, perizoma, copri-maniche, calzoncini, boxer, reggicalze, reggicalze da donna, giarrettiere, casacchine, baby-doll, collant, calze, costumi da bagno; indumenti, articoli d'abbigliamento in maglia, biancheria intima, canotte, t-shirt, busti, corpetti, baby-doll, boa, bluse, tute, maglioni, body, pigiama, camicie da notte, pantaloni, tute, scialli, vesti da camera, accappatoi, accappatoi da bagno, costumi da bagno, calzoncini da bagno, sottogonne, foulard»;
 - classe 35: «Servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno; consulenza commerciale per la creazione o l'utilizzo di punti vendita al dettaglio e di centrali d'acquisto per la vendita al dettaglio e la pubblicità; servizi di promozione delle vendite (per conto terzi), pubblicità, gestione d'affari commerciali, amministrazione commerciale, pubblicità on-line su rete informatica, distribuzione di materiale pubblicitario (pieghevoli, prospetti, giornali gratuiti, campioni), abbonamenti a giornali per conto terzi; informazioni o ragguagli in materia di affari; organizzazione d'esposizioni e d'eventi per scopi commerciali o pubblicitari, servizi di concessionarie pubblicitarie, locazione di spazi pubblicitari, pubblicità radiofonica e televisiva, sponsorizzazione pubblicitaria»;
 - classe 38: «Telecomunicazioni, trasmissione di messaggi e immagini assistita al computer, servizi di radiodiffusione interattiva relativa alla presentazione del prodotto, della comunicazione tramite terminali di computer, comunicazione (trasmissione) su rete informatica globale, aperto e chiuso».

- 4 La domanda di registrazione di marchio comunitario è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 4/2011, del 7 gennaio 2011.
- 5 Il 7 aprile 2011, la ricorrente, The Tea Board, organismo ufficiale istituito in applicazione del Tea Act indiano n. 29 del 1953 e dotato di poteri amministrativi in relazione alla produzione del tè, ha presentato opposizione, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 3.
- 6 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:
 - il marchio comunitario collettivo denominativo anteriore DARJEELING, richiesto il 7 marzo 2005 e registrato il 31 marzo 2006 con il numero 4325718.
 - il marchio comunitario collettivo figurativo anteriore richiesto il 10 novembre 2009, registrato il 23 aprile 2010 con il numero 8674327 e riprodotto di seguito:



- 7 I due marchi comunitari collettivi contrassegnano prodotti della classe 30 corrispondenti alla seguente descrizione: «Tè».
- 8 Gli impedimenti dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 207/2009.
- 9 Peraltro, come risulta dagli elementi prodotti dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso, l'elemento denominativo «darjeeling», vale a dire l'elemento denominativo comune ai segni in conflitto, rappresenta un'indicazione geografica protetta per il tè, registrata mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1050/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Darjeeling (IGP)] (GU L 276, pag. 5), facendo seguito a una domanda ricevuta il 12 novembre 2007. Tale regolamento di esecuzione è stato adottato a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 93, pag. 12), sostituito nel frattempo dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1).
- 10 Il 10 luglio 2012, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione in quanto, da un lato, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, i prodotti e i servizi a cui si riferiscono i segni in conflitto non erano simili e, dall'altro, in merito all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento, gli elementi forniti dalla ricorrente non erano sufficienti a dimostrare l'esistenza di una notorietà dei marchi comunitari collettivi anteriori presso il pubblico di riferimento.
- 11 Il 10 agosto 2012 la ricorrente ha proposto ricorso all'UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione d'opposizione.

- 12 Con decisione del 17 settembre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso e confermato la decisione della divisione d'opposizione. In particolare, essa ha concluso che, vista l'assenza di somiglianza fra i prodotti e o servizi a cui si riferiscono i segni in conflitto, non sussisteva rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa ha inoltre escluso l'asserita violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento, in quanto gli elementi forniti della ricorrente non erano sufficienti a dimostrare che le condizioni di applicazione di tale articolo erano soddisfatte.

Conclusioni delle parti

- 13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

- 14 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

- 15 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- confermare la decisione impugnata;
- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

1. Sulla ricevibilità dei documenti e degli elementi prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

- 16 La ricorrente ha prodotto dinanzi al Tribunale due immagini, riprodotte nel testo del ricorso e rappresentanti la facciata di uno o più punti vendita dell'interveniente, due immagini, riprodotte nel testo del ricorso e utilizzate a fini pubblicitari dall'interveniente, diverse pagine tratte da un sito Internet intitolato «Lingerie Stylist Blog» (allegato 7), nonché diverse pagine tratte da un sito Internet intitolato «TheStriversRow» (allegato 8). Tali elementi, come confermato in udienza dalla ricorrente, non sono stati prodotti dinanzi agli organi dell'UAMI.
- 17 L'UAMI contesta la ricevibilità di tali immagini e allegati, nonché il loro valore probatorio. Da parte sua, l'interveniente ritiene che gli elementi summenzionati non siano rilevanti nel caso di specie.
- 18 Secondo una costante giurisprudenza, il ricorso dinanzi al Tribunale mira a verificare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009 e la legittimità dell'atto impugnato deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione dell'atto, dal momento che la funzione del Tribunale non consiste nel riesaminare le circostanze di fatto alla luce di elementi presentati per la prima volta dinanzi ad esso. Occorre dunque scartare gli elementi sopra indicati senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [ordinanza del 7 febbraio 2013, Majtczak/Feng Shen Technology e UAMI, C-266/12 P, EU:C:2013:73, punto 45; v. sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Racc., EU:T:2005:420, punto 19 e giurisprudenza citata].

2. Nel merito

- 19 La ricorrente invoca due motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

Sul primo motivo, attinente alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

- 20 Con il primo motivo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha erroneamente escluso l'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dopo aver ritenuto che i prodotti e servizi contraddistinti dai segni in conflitto fossero completamente diversi. Essa contesta in particolare alla commissione di ricorso di essere incorsa in errore in merito alla portata della protezione conferita ai marchi comunitari collettivi contemplati all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, procedendo, nel caso di specie, al medesimo tipo di valutazione che essa avrebbe effettuato al fine di valutare l'esistenza di un rischio di confusione fra due marchi individuali. A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la funzione essenziale di un marchio collettivo come i marchi anteriori nel caso di specie consiste nel garantire che i prodotti o i servizi designati da quest'ultimo provengono da un'impresa situata nella zona di provenienza geografica indicata dal marchio in questione. Secondo la ricorrente, tale funzione si distingue chiaramente dalla funzione di un marchio individuale, che consiste nel garantire al consumatore l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi designati.
- 21 Sostanzialmente, la ricorrente ritiene che, a causa della funzione specifica dei marchi collettivi contemplati dall'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il fatto che i prodotti o i servizi designati dai segni in conflitto possano avere la medesima provenienza geografica debba essere considerato, da un lato, in quanto criterio ai fini della valutazione della loro somiglianza e, dall'altro, in quanto elemento determinante della valutazione complessiva dell'esistenza di un rischio di confusione. La ricorrente sostiene, a tale riguardo, che il rischio di confusione consiste, in un caso come quello di specie, nel fatto che i consumatori possono credere che i prodotti (o le relative materie prime) e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica.
- 22 L'argomento presentato nell'ambito del primo motivo si articola così in due punti. Con il primo punto, la ricorrente afferma sostanzialmente che la commissione di ricorso ha commesso, nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un errore di diritto, in quanto non ha tenuto conto, nel confrontare i prodotti e servizi designati dai segni in conflitto, della loro provenienza effettiva o ipotetica, fraintendendo così la funzione specifica dei marchi collettivi che tutelano una provenienza geografica. Con il secondo punto, la ricorrente contesta sostanzialmente alla commissione di ricorso di aver commesso un errore di diritto omettendo, al momento della valutazione complessiva dell'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, di tener conto della provenienza geografica, effettiva o ipotetica, dei prodotti o dei servizi contraddistinti dai segni in conflitto e fraintendendo così la funzione specifica dei marchi collettivi contemplati dall'articolo 66, paragrafo 2, del suddetto regolamento.
- 23 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

Sul pubblico di riferimento

- 24 Secondo la giurisprudenza, il rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, fra due marchi in conflitto non deve essere valutato in base a un confronto in astratto fra i segni in conflitto e i prodotti o servizi che essi designano. La valutazione di tale

rischio deve piuttosto basarsi sulla percezione dei segni, prodotti e servizi in questione da parte del pubblico di riferimento [sentenza del 24 maggio 2011, ancotel/UAMI – Acotel (ancotel), T-408/09, EU:T:2011:241, punto 29].

- 25 Più in particolare, secondo una giurisprudenza costante occorre, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è costituito dagli utenti che possano utilizzare sia i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio anteriore sia quelli designati dal marchio richiesto (v. sentenza ancotel, punto 24 supra, EU:T:2011:241, punti 37 e 38 e giurisprudenza citata).
- 26 Nel caso di specie, considerato che la decisione impugnata non contiene alcuna analisi specifica in merito al pubblico di riferimento e che la commissione di ricorso si limitava ad approvare completamente l'analisi effettuata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 da parte della divisione d'opposizione, occorre fare riferimento alla decisione di quest'ultima. Dalla giurisprudenza risulta infatti che, qualora la commissione di ricorso confermi la decisione dell'organo di grado inferiore dell'UAMI, tale decisione e la relativa motivazione fanno parte del contesto in cui è stata adottata la decisione della commissione di ricorso, contesto che è conosciuto dalle parti e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità quanto alla fondatezza della valutazione effettuata dalla commissione di ricorso [v. sentenza del 28 giugno 2011, ReValue Immobilienberatung/UAMI (ReValue), T-487/09, EU:T:2011:317, punto 20 e giurisprudenza citata].
- 27 Secondo la decisione della divisione di opposizione, i servizi della classe 35 sono erogati da associazioni professionali operanti nei settori della vendita al dettaglio, della pubblicità, del management e di altri tipi. Per quanto riguarda i servizi della classe 38, la divisione d'opposizione ha ritenuto che essi siano destinati al pubblico nel settore delle comunicazioni.
- 28 Considerato che la divisione d'opposizione non ha effettuato alcuna analisi specifica del pubblico di riferimento a cui si rivolgono i prodotti designati dai marchi in conflitto, bisogna dedurre che essa abbia implicitamente ritenuto che i prodotti in questione si rivolgano al medesimo pubblico.
- 29 A tale riguardo, della decisione della divisione d'opposizione risulta che tale pubblico, a cui si rivolgono sia i prodotti designati dal marchio richiesto che quello contemplato dai marchi anteriori, è il grande pubblico. Al fine di valutare l'esistenza di una notorietà dei marchi anteriori, la divisione dell'opposizione ha dovuto infatti definire il pubblico interessato da questi ultimi [v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, Racc., EU:T:2007:35, punto 48]. Essa ha così ritenuto che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non indicassero un riconoscimento dei marchi anteriori fra il grande pubblico del territorio di riferimento, vale a dire il grande pubblico dell'Unione europea.
- 30 Pertanto, dal momento che la commissione di ricorso ha pienamente approvato la decisione della divisione d'opposizione in merito all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, bisogna dedurre dalla decisione impugnata che i prodotti a cui fanno riferimento i segni in conflitto si rivolgono al medesimo pubblico, vale a dire il grande pubblico. La ricorrente condivide d'altronde tale approccio quando afferma che il tè e gli articoli di abbigliamento hanno i medesimi consumatori. Per quanto riguarda i servizi compresi nelle classi 35 e 38 e designati dal marchio richiesto, la commissione di ricorso ha ritenuto implicitamente, come confermato dall'UAMI nel suo controricorso, che essi si rivolgano in linea generale a un pubblico di professionisti.
- 31 A tale riguardo, si deve constatare che non vi è nulla che consenta di rimettere in discussione le conclusioni adottate su questo punto dalla commissione di ricorso, che non sono, in ogni caso, contestate dalle parti della controversia.

Sul primo punto del primo motivo

- 32 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Costituisce, d'altronde, un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate [v. sentenza del 9 giugno 2010, Muñoz Arraiza/UAMI – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, Racc., EU:T:2010:226, punto 25 e giurisprudenza citata].
- 33 Occorre peraltro rilevare che l'articolo 66 del regolamento n. 207/2009 prevede la possibilità di registrare marchi comunitari collettivi. Secondo il suo paragrafo 1, possono costituire marchi siffatti «i marchi comunitari così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese». Nella medesima sede viene precisato che tali marchi possono essere depositati dalle «associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico». L'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 precisa che le disposizioni di tale regolamento sono applicabili ai marchi comunitari collettivi «salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74» del medesimo regolamento.
- 34 L'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 consente la registrazione di «segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi» in quanto marchi comunitari collettivi ai sensi del paragrafo 1 del suddetto articolo, e ciò in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, secondo il quale i marchi composti esclusivamente da tali segni o indicazioni sono esclusi dalla registrazione.
- 35 Dalla giurisprudenza risulta che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 66, paragrafo 3, del medesimo regolamento, un marchio comunitario collettivo gode, come ogni marchio comunitario, della tutela rispetto a qualsivoglia pregiudizio derivante dalla registrazione di un marchio comunitario che comporti un rischio di confusione (sentenza RIOJAVINA, punto 32 supra, EU:T:2010:226, punto 22).
- 36 Come ripetutamente ricordato dalla Corte di giustizia e dal Tribunale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di requisiti cumulativi [v. ordinanza del 25 novembre 2010, Lufthansa AirPlus Servicekarten/UAMI, C-216/10 P, EU:C:2010:719, punto 26 e giurisprudenza citata, e sentenza del 5 dicembre 2012, Consorzio vino Chianti Classico/UAMI – FFR (F.F.R.), T-143/11, EU:T:2012:645, punto 19 e giurisprudenza citata].
- 37 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di verificare se esista un'identità o una somiglianza fra i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto fra i suddetti. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità [v. sentenze del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc., EU:C:2008:739, punto 65 e giurisprudenza citata, e del 21 marzo 2013, Event/UAMI – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, EU:T:2013:147, punto 40 e giurisprudenza citata]. Vi sono altri fattori di cui è possibile tener conto, come i canali di distribuzione dei prodotti interessati o, ancora, la circostanza che i prodotti siano spesso commercializzati presso i medesimi punti vendita specializzati, che è

idonea a favorire la percezione, da parte del consumatore interessato, delle strette correlazioni tra essi esistenti e ad avvalorare l'impressione che la responsabilità della loro fabbricazione incomba sulla stessa impresa [v. sentenza del 18 giugno 2013, Otero González/UAMI – Apli-Agipa (APLI-AGIPA), T-522/11, EU:T:2013:325, punto 32 e giurisprudenza citata].

- 38 Nel caso di specie, la divisione d'opposizione ha ritenuto che i prodotti designati dal marchio richiesto, rientranti nella classe 25, non presentassero somiglianze con il tè, unico prodotto contraddistinto dai marchi anteriori, per quanto riguarda rispettiva natura, destinazione, canali di distribuzione e rete di distributori interessati, sottolineando inoltre come essi non fossero complementari o in concorrenza fra loro. Essa ha così concluso che non vi era alcun legame fra i prodotti in questione. Essa è pervenuta alla medesima conclusione per quanto riguarda i servizi rientranti nelle classi 35 e 38 designati dal marchio richiesto. La commissione di ricorso ha integralmente approvato le conclusioni della divisione d'opposizione. Essa ha, a tale riguardo, respinto gli argomenti dedotti dalla ricorrente e basati sulla funzione essenziale di marchi collettivi come i marchi anteriori contemplati, secondo la ricorrente, dall'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
- 39 Dinanzi al Tribunale, la ricorrente basa essenzialmente la propria tesi su questa «funzione essenziale» dei marchi collettivi come i marchi anteriori e sostiene che i prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto devono essere considerati simili per il semplice fatto che potrebbero avere la medesima provenienza geografica.
- 40 A tale riguardo, occorre ricordare che, come risulta dal considerando 8 del regolamento n. 207/2009, la tutela conferita dal marchio comunitario mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio. Si tratta della sua funzione essenziale, che consiste nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità d'origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o servizio dai prodotti che hanno un'altra provenienza [v. sentenza del 16 luglio 2009, American Clothing Associates/UAMI e UAMI/American Clothing Associates, C-202/08 P e C-208/08 P, Racc., EU:C:2009:477, punto 40 e giurisprudenza citata].
- 41 Nel caso di specie, non è controverso che l'elemento denominativo «darjeeling» possa servire, in ambito commerciale, a designare la provenienza geografica del prodotto designato dai marchi anteriori. Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dall'argomento dell'UAMI, basato sull'eventuale percezione di tale termine da parte di una sezione del pubblico, che non riconoscerebbe «darjeeling» come denominazione geografica. Orbene, se è certo che, come ricorda a giusto titolo la ricorrente, la funzione essenziale di un'indicazione geografica consiste nel garantire ai consumatori l'origine geografica dei prodotti e le qualità particolari a essi intrinseche (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, AnheuserBusch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, Racc., EU:C:2011:189, punto 147), non si può dire la stessa cosa della funzione essenziale di un marchio comunitario collettivo. Il fatto che quest'ultimo sia costituito da un'indicazione che può servire a designare la provenienza geografica dei prodotti designati non rimette in discussione la funzione essenziale di qualunque marchio collettivo, come definita all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, vale a dire quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre associazioni o imprese (v., in tal senso, sentenza RIOJAVINA, punto 32 supra, EU:T:2010:226, punti 26 e 27). Pertanto, la funzione di un marchio comunitario collettivo non viene modificata a causa della sua registrazione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Si tratta, più in particolare, di un segno che consente di distinguere i prodotti o i servizi in funzione dell'associazione titolare del marchio e non della loro provenienza geografica.
- 42 Infatti, benché l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 introduca un'eccezione all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, rendendo meno stringenti le condizioni di registrazione e consentendo a marchi descrittivi della provenienza dei prodotti designati di beneficiarne [v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UAMI – Garmo (HELLIM), T-534/10, Racc., EU:T:2012:292, punto 51], il suddetto

regolamento è applicabile, in conformità al suo articolo 66, paragrafo 3, e salvo espressa disposizione in contrario, all'insieme dei marchi comunitari collettivi, compresi quelli registrati a norma del suo articolo 66, paragrafo 2.

- 43 Di conseguenza, dal momento che nessuna disposizione contenuta nel titolo del regolamento n. 207/2009 dedicato ai marchi comunitari collettivi consente di dedurre che la funzione essenziale di tali marchi, compresi quelli costituiti da un'indicazione che può servire a designare la provenienza geografica dei prodotti designati, sia diversa da quella dei marchi comunitari individuali, si deve considerare che essa consiste, come per i marchi comunitari individuali, nel distinguere i prodotti o i servizi contrassegnati in funzione della specifica entità da cui provengono e non della loro provenienza geografica.
- 44 La ricorrente ha dunque torto nel ritenere che un marchio comunitario collettivo costituito da un'indicazione che può servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi contemplati non possa consentire di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese.
- 45 In conformità all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il richiedente di un marchio comunitario collettivo presenta infatti un regolamento che ne disciplina l'uso, specificando le condizioni di tale uso, le persone autorizzate a utilizzare il marchio nonché le condizioni di appartenenza all'associazione richiedente. Secondo l'articolo 71 del regolamento n. 207/2009, tale regolamento d'uso può peraltro essere modificato dal titolare del marchio comunitario collettivo. Così, le condizioni per l'adesione all'associazione titolare sono altresì, per i marchi di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, fissate dal relativo regolamento d'uso. È vero che, a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, summenzionato e citato dalla ricorrente, il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve autorizzare qualsiasi persona i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membro dell'associazione titolare del marchio. Tuttavia, il regolamento n. 207/2009 non esclude che l'associazione titolare di un marchio comunitario collettivo di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del suddetto regolamento possa prevedere, nel regolamento d'uso di tale marchio, che entità o persone che collaborino con entità i cui prodotti provengano dalla zona geografica in questione o utilizzino come materie prime i prodotti dell'associazione titolare del marchio possano aderire a tale associazione titolare e utilizzare il marchio senza essere ubicate nella regione di provenienza geografica designata da quest'ultima e senza che i loro prodotti provengano direttamente dalla zona geografica in questione.
- 46 Da tutto ciò consegue che la funzione dei marchi comunitari collettivi di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 consiste nel distinguere i prodotti o i servizi designati da tali marchi in funzione dell'entità titolare e non della loro provenienza geografica.
- 47 L'argomento dedotto dalla ricorrente in base a una sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca), emessa il 30 novembre 1995 [causa I ZB 32/93, pubblicata nel 1996, GRUR 270, 271 (MADEIRA)], che avrebbe sancito che un marchio collettivo garantisce che i prodotti provengono da un'impresa situata nella zona di provenienza geografica e autorizzata a utilizzare il marchio collettivo, deve essere respinto. Secondo quanto risulta dalla giurisprudenza, il regime dei marchi comunitari rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da qualsiasi sistema nazionale (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2007, Trek Bicycle/UAMI – Audi (ALLTREK), T-158/05, EU:T:2007:143, punto 63).
- 48 Occorre infine rilevare che nel caso di specie non sono pertinenti né l'articolo 7, paragrafo 1, lettera k), del regolamento n. 207/2009, che prevede, fatte salve determinate condizioni, un impedimento assoluto alla registrazione di un segno come marchio comunitario qualora il segno in questione contenga o consista in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento

- n. 510/2006, sostituito dal regolamento n. 1151/2012, né l'articolo 164 del medesimo regolamento, che fa riferimento, rimandando all'articolo 14 del regolamento n. 510/2006, ai rapporti fra, da un lato, marchi richiesti o depositati e, dall'altro, indicazioni geografiche protette ai sensi di quest'ultimo regolamento. Infatti, nell'ambito della presente controversia la ricorrente non ha invocato dinanzi alle istanze dell'UAMI un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento n. 510/2006, ma ha invece introdotto un procedimento di opposizione fondato sui marchi comunitari collettivi citati al precedente punto 6 e sugli impedimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 207/2009.
- 49 Alla luce di quanto sopra va rilevato, come affermato dall'UAMI e dall'interveniente, che qualora, nell'ambito di un procedimento di opposizione, i segni in conflitto siano, da un lato, marchi collettivi e, dall'altro, marchi individuali, il confronto fra i prodotti e i servizi contemplati deve svolgersi secondo i medesimi criteri applicati nel valutare la somiglianza o l'identità dei prodotti e servizi designati da due marchi individuali.
- 50 Nel caso di specie va dunque approvata la conclusione accolta dalla commissione di ricorso, così come esposta al precedente punto 38. È in effetti noto che il tè e gli articoli di abbigliamento non sono, in linea generale, né prodotti dalle medesime imprese né commercializzati con i medesimi marchi. Non si può dunque ritenere che un produttore di articoli di abbigliamento operi altresì nel settore dell'estrazione o della commercializzazione del tè. In altre parole, il pubblico di riferimento non presumerà né che i prodotti designati dai segni in conflitto abbiano la medesima origine commerciale né che la responsabilità della loro fabbricazione sia riconducibile alla medesima impresa [v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 2014, Repsol/UAMI – Adell Argiles (ELECTROLINERA), T-308/13, EU:T:2014:965, punto 38]. È peraltro evidente che i prodotti in questione non sono né complementari né tanto meno concorrenti e che i loro canali di distribuzione sono diversi.
- 51 Inoltre, alla luce di quanto esposto ai precedenti punti da 40 a 47, deve essere respinto l'argomento della ricorrente, secondo cui la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica può costituire un criterio sufficiente per determinarne la somiglianza o l'identità ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
- 52 Infatti, come affermato dall'UAMI, una gamma estremamente ampia di prodotti e di servizi può essere prodotta o fornita nella medesima zona geografica. Inoltre, nulla esclude che una regione la cui denominazione geografica è registrata come marchio comunitario collettivo a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sia fonte di diverse materie prime, utilizzabili ai fini della preparazione di svariati e molteplici prodotti. Sulla base di tali constatazioni, un'interpretazione estensiva dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, come quella citata dalla ricorrente, equivarrebbe, come sostenuto dall'interveniente, a conferire ai marchi collettivi, registrati in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, una protezione assoluta, indipendente dai prodotti designati dai segni in conflitto e, di conseguenza, in contrasto con la lettera stessa dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.
- 53 Quanto sopra si applica altresì ai servizi della classe 35 e a quelli della classe 38. La semplice eventualità che il consumatore medio possa ritenere che i servizi in questione, vale a dire quelli di vendita al dettaglio proposti tramite il marchio DARJEELING, siano correlati a prodotti provenienti dall'omonima zona geografica o ancora che i servizi di telecomunicazione erogati sotto il medesimo marchio siano correlati alla suddetta zona geografica o offrano informazioni al riguardo non è sufficiente a determinare una somiglianza fra i servizi designati dal marchio richiesto e il prodotto designato dai marchi anteriori.
- 54 Va inoltre respinto l'argomento della ricorrente relativo alla rappresentazione grafica dell'elemento denominativo «darjeeling» contenuta nel marchio richiesto e al nesso che la somiglianza dei puntini sulle lettere «j» e «i» con delle foglie di tè potrebbe creare fra il tè e i prodotti designati dal marchio

richiesto. Infatti, anche volendo supporre che i suddetti puntini assomiglino effettivamente a delle foglie, e più in particolare a delle foglie di tè, e che creino un nesso fra il tè e i prodotti designati dal marchio richiesto, tale nesso non risulterebbe sufficiente a determinare una somiglianza o un'identità dei prodotti o dei servizi designati dai segni in conflitto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Sul secondo punto del primo motivo

- 55 Con il secondo punto del primo motivo, la ricorrente contesta sostanzialmente alla commissione di ricorso di aver omesso, al momento della valutazione complessiva dell'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, di tener conto della provenienza geografica, effettiva o ipotetica, dei prodotti o dei servizi contraddistinti dai segni in conflitto.
- 56 Visto che l'argomento della ricorrente, presentato nell'ambito del primo punto del primo motivo e basata sulla somiglianza dei prodotti e dei servizi designati dai segni in conflitto, è stato respinto e che, di conseguenza, uno dei due requisiti cumulativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è soddisfatto, va rilevato da subito che la commissione di ricorso ha agito a giusto titolo respingendo, nella fattispecie, la sua richiesta.
- 57 Certamente, secondo una costante giurisprudenza, la valutazione complessiva dell'esistenza di un rischio di confusione comporta una certa interdipendenza fra i fattori presi in considerazione, e particolarmente la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi cui essi si riferiscono. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (v. ordinanze del 27 aprile 2006, L'Oréal/UAMI, C-235/05 P, EU:C:2006:271, punto 35 e giurisprudenza citata, e del 2 ottobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/UAMI, C-91/14 P, EU:C:2014:2261, punto 23 e giurisprudenza citata).
- 58 Orbene, benché l'eventuale somiglianza dei segni in conflitto debba essere presa in considerazione nell'ambito di tale valutazione complessiva, essa non è, di per sé, tale da determinare un rischio di confusione fra i suddetti [v., per analogia, sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, Racc., EU:C:1998:442, punto 22, e del 16 ottobre 2013, Mundipharma/UAMI – AFT Pharmaceuticals (Maxigesic), T-328/12, EU:T:2013:537, punto 62]. È infatti necessario constatare un certo grado, anche minimo, di somiglianza fra i prodotti e i servizi designati affinché la notevole somiglianza o, a seconda dei casi, l'identità dei segni in conflitto possa comportare, alla luce del principio dell'interdipendenza dei fattori, un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Orbene, nella fattispecie, come giustamente constatato dalla commissione di ricorso, i prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto non sono simili.
- 59 A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo quanto risulta dalla giurisprudenza, un marchio collettivo non può beneficiare di una tutela rafforzata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, qualora si constati, nell'ambito della valutazione complessiva dell'esistenza di un rischio di confusione, che la somiglianza dei prodotti e dei servizi non è sufficiente a comportare un simile rischio (v., per analogia, in merito alla somiglianza dei segni, sentenza F.F.R., punto 36 supra, EU:T:2012:645, punto 61). Pertanto, anche qualora si tratti della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione fra marchi comunitari collettivi e marchi comunitari individuali, neanche la somiglianza dei segni in conflitto potrebbe, alla luce del principio dell'interdipendenza dei fattori, compensare la mancata somiglianza fra il prodotto designato dai marchi anteriori e i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto.
- 60 Del resto, visto quanto esposto ai precedenti punti da 40 a 43 in merito alla funzione essenziale dei marchi collettivi di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, va respinto l'argomento della ricorrente secondo cui, all'atto della valutazione dell'esistenza di un rischio di

confusione fra siffatti marchi comunitari collettivi e taluni marchi individuali, tale rischio non consisterebbe nel fatto che il pubblico possa credere che i prodotti e i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate, bensì nel fatto che esso possa credere che i prodotti o i servizi designati dai segni in conflitto o le materie prime utilizzate ai fini della loro fabbricazione possano avere la medesima provenienza geografica.

- 61 Peraltro, anche volendo ritenere che la provenienza dei prodotti o dei servizi designati dai segni in conflitto possa costituire uno dei fattori da prendere in considerazione all'atto della valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, tale disposizione non è applicabile, come sottolineato in precedenza, qualora, come nel caso di specie, non venga soddisfatto uno dei requisiti cumulativi ivi figuranti.
- 62 Non può inoltre essere accolto l'argomento della ricorrente basato sul presunto carattere particolarmente distintivo dei marchi anteriori. Certamente, secondo costante giurisprudenza, il rischio di confusione fra due segni in conflitto è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (sentenze dell'11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Racc., EU:C:1997:528, punto 24; Canon, punto 58 supra, EU:C:1998:442, punto 18, e del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a., C-252/12, Racc., EU:C:2013:497, punto 36). Orbene, anche a supporre che, nel caso di specie, i marchi anteriori abbiano acquisito un carattere distintivo rilevante, tale circostanza non può compensare la totale assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi designati dai marchi in conflitto.
- 63 Il primo motivo dev'essere pertanto integralmente respinto.

Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009

- 64 Con il secondo motivo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che nella fattispecie non fossero stati soddisfatti i requisiti previsti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 65 Occorre ricordare che, ai termini dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, «[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità 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».
- 66 Infatti, benché la funzione primaria di un marchio consista nella sua funzione d'origine, qualsiasi marchio possiede altresì un valore economico intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato. Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 garantisce la tutela di un marchio notorio rispetto a qualsiasi domanda di marchio identico o simile che possa ledere la sua immagine, anche se i prodotti oggetto del marchio richiesto non sono analoghi a quelli per i quali il marchio anteriore è stato registrato [sentenze del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Racc., EU:T:2007:93, punto 35, e dell'8 dicembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, EU:T:2011:722, punto 58].
- 67 Dalla lettera di tale disposizione risulta che l'applicazione di tale norma è subordinata alle tre condizioni seguenti, vale a dire, in primo luogo, all'identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all'esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno

dell'opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l'uso senza giusta causa del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. Tali requisiti hanno carattere cumulativo e l'assenza di uno di essi è sufficiente a rendere inapplicabile la suddetta disposizione [v. sentenza del 12 novembre 2014, Volvo Trademark/UAMI – Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL), T-525/11, EU:T:2014:943, punto 18 e giurisprudenza citata].

- 68 Peraltro, l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 implica che le tre violazioni da esso contemplate, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza fra i marchi anteriore e posteriore, a causa del quale il pubblico interessato opera un accostamento tra i marchi stessi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli [v. sentenza del 14 dicembre 2012, Bimbo/UAMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T-357/11, EU:T:2012:696, punto 29 e giurisprudenza citata]. L'esistenza per il pubblico di riferimento di un simile nesso fra il marchio richiesto e il marchio anteriore è, di conseguenza, un requisito implicito ed essenziale ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [v. sentenze del 25 maggio 2005, Spa Monopole/UAMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Racc., EU:T:2005:179, punto 41 e giurisprudenza citata, e dell'11 dicembre 2014, Coca-Cola/UAMI – Mitico (Master), T-480/12, Racc., EU:T:2014:1062, punto 26 e giurisprudenza citata].
- 69 È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre esaminare il secondo motivo dedotto dalla ricorrente.

Sul pubblico di riferimento

- 70 Va sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la definizione del pubblico di riferimento costituisce, così come ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, un requisito preliminare imprescindibile. È particolarmente con riferimento a tale pubblico che è necessario valutare l'esistenza di una somiglianza fra i segni in conflitto, di un'eventuale notorietà del marchio anteriore e, infine, dell'esistenza di un nesso fra i segni in conflitto.
- 71 Bisogna inoltre ricordare che il pubblico da prendere in considerazione al fine di valutare l'esistenza di una delle violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 varia a seconda del tipo di presunta violazione lamentato dal titolare del marchio anteriore. Pertanto, il pubblico di riferimento da considerare ai fini della valutazione, qualora si tratti del vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, equivale al consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è richiesto (sentenza del 12 marzo 2009, Antartica/UAMI, C-320/07 P, EU:C:2009:146, punti da 46 a 48). Per contro, qualora si tratti del pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore, il pubblico da considerare ai fini della valutazione è rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07, Racc., EU:C:2008:655, punto 35).
- 72 Alla luce delle valutazioni indicate in merito alla definizione del pubblico di riferimento nell'ambito dell'esame del primo motivo della ricorrente e del fatto che le parti coinvolte nella controversia non contestano a tale proposito la decisione impugnata, occorre considerare, da un lato, che, per quanto riguarda il prodotto designato dai marchi anteriori, il pubblico di riferimento è costituito dal grande pubblico dell'Unione e, dall'altro, che, per quanto riguarda il marchio richiesto, il pubblico di riferimento per i prodotti della classe 25 è ugualmente il grande pubblico dei consumatori dell'Unione, mentre il pubblico di riferimento per i servizi compresi nelle classi 35 e 38 è composto principalmente da professionisti dei settori interessati.

Sulla somiglianza dei segni in conflitto

- 73 Nel caso di specie, non si contesta il fatto che, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, i segni in conflitto sono identici dal punto di vista fonetico e molto simili dal punto di vista visivo. Lo stesso vale per il confronto concettuale fra i segni in conflitto. Infatti, l'elemento denominativo «darjeeling», comune ai segni in conflitto, può contemporaneamente riferirsi alla varietà di tè Darjeeling e designare l'omonima regione dell'India.

Sulla notorietà dei marchi anteriori

- 74 A titolo preliminare, occorre ricordare che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non definisce il concetto di notorietà. Dalla giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è in sostanza identico a quello dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, emerge tuttavia che, per soddisfare la condizione relativa alla somiglianza, un marchio comunitario deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti (sentenza TDK, punto 29 supra, EU:T:2007:35, punto 48).
- 75 Certamente, la Corte ha statuito a tale riguardo che, al fine di essere considerato notorio, un marchio non deve per forza essere conosciuto da una determinata percentuale del pubblico di riferimento (v. sentenza TDK, punto 29 supra, EU:T:2007:35, punto 49 e giurisprudenza citata). Tuttavia, nell'ambito della valutazione della notorietà di un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, vale a dire, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, il livello di notorietà, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo [v. sentenza del 27 settembre 2012, El Corte Inglés/UAMI – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, EU:T:2012:500, punto 58 e giurisprudenza citata].
- 76 Come ricordato ai precedenti punti 33 e 34, le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi interessati, una volta registrate come marchi comunitari collettivi a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del medesimo, sono soggette, come tutti i marchi comunitari collettivi, alle disposizioni del suddetto regolamento. Pertanto, qualsiasi valutazione relativa a un marchio comunitario di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ivi compresa la valutazione della sua notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento, deve essere effettuata secondo i medesimi criteri applicabili ai marchi individuali.
- 77 Nel caso di specie, la divisione d'opposizione ha respinto l'opposizione nella misura in cui si basava sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, ritenendo che, malgrado l'uso dimostrato dei marchi anteriori, gli elementi probatori presentati dalla ricorrente fornissero soltanto scarse informazioni in merito alla natura di tale uso e che non vi fossero indicazioni sufficienti quanto al livello di notorietà di cui beneficerebbero i marchi anteriori presso il pubblico di riferimento. Più specificamente, la divisione d'opposizione ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito indicazioni sufficienti in merito al volume delle vendite, alla quota di mercato o all'entità della promozione dei marchi anteriori.
- 78 Da parte sua, la commissione di ricorso, constatando che gli elementi probatori presentati dalla ricorrente non facevano specifico riferimento ai marchi anteriori, ha concluso che la divisione d'opposizione «avrebbe potuto supporre che la notorietà di cui gode[va] Darjeeling in quanto [indicazione geografica protetta] per il tè [era] stata trasmessa al medesimo segno tutelato in quanto marchio collettivo per dei prodotti identici, perlomeno per quanto riguarda[va] il marchio denominativo anteriore». Essa ha successivamente negato la rilevanza dell'asserzione secondo cui il

numero dei prodotti contrassegnati con il marchio anteriore venduti nell'Unione non sarebbe stato specificamente indicato, affermando che il tè Darjeeling era «venduto nell'[Unione], dove gode[va] di notorietà». Per quanto attiene più specificamente al marchio figurativo anteriore, la commissione di ricorso ha precisato che, «nella misura in cui gli elementi probatori presentati [facevano] principalmente riferimento all'elemento denominativo Darjeeling», il fatto che il marchio figurativo anteriore fosse utilizzato nell'ambito dell'Unione «non [era] sufficiente a concludere che esso gode[sse] di notorietà». Infine, prima di proseguire la sua analisi ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha affermato, al punto 24 della decisione impugnata, che, «[i]n ogni caso, anche quando fosse stata dimostrata la notorietà dei marchi anteriori, gli altri requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del [regolamento n. 207/2009] [non erano stati] soddisfatti».

- 79 Alla luce di quanto sopra esposto, va constatato che, per quanto riguarda il problema di stabilire se i marchi anteriori godano o meno di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il testo della decisione impugnata è perlomeno ambiguo. In effetti, l'unica frase priva di ambiguità in tale parte della decisione impugnata è quella citata al precedente punto 78 e tratta dal suo punto 24. Da tale frase risulta che la commissione di ricorso non ha appurato definitivamente la notorietà dei marchi anteriori. Interrogato a tale proposito in udienza, l'UAMI ha confermato l'assenza di una conclusione definitiva al riguardo.
- 80 Nondimeno, considerato che la commissione di ricorso ha proseguito la sua analisi ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, si deve ritenere che tale analisi si sia basata sulla premessa ipotetica che la notorietà dei marchi anteriori fosse stata dimostrata.
- 81 A tale riguardo occorre ricordare che, pur rappresentando uno dei presupposti cumulativi per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la notorietà del marchio o dei marchi anteriori e, in particolare, il suo livello si annovera fra i fattori da prendere in considerazione al momento di valutare sia l'esistenza di un'associazione per il pubblico fra i marchi anteriori e il marchio richiesto sia il rischio che si verifichi una delle tre violazioni contemplate nella medesima disposizione (v., per analogia, sentenze Intel Corporation, punto 71 supra, EU:C:2008:655, punto 42, e Specsavers International Healthcare e a., punto 62 supra, EU:C:2013:497, punto 39 e giurisprudenza citata).
- 82 Da tale giurisprudenza risulta che la valutazione dell'esistenza della notorietà del marchio o dei marchi anteriori costituisce una tappa indispensabile ai fini dell'analisi dell'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, l'applicazione del suddetto articolo implica necessariamente una conclusione definitiva quanto all'esistenza o meno di una tale notorietà, cosa che esclude in linea di principio la possibilità di effettuare un'analisi sull'eventuale applicazione di tale articolo basandosi su una vaga ipotesi, vale a dire un'ipotesi non imperniata sull'ammissione di una notorietà di uno specifico livello.
- 83 Orbene, nel caso di specie va constatato che la commissione di ricorso non ha formulato una siffatta vaga ipotesi. Risulta infatti direttamente dal testo del punto 24 della decisione impugnata, citato al precedente punto 78, che la commissione di ricorso si è basata sulla premessa ipotetica che i marchi anteriori godessero di una notorietà di un livello ben preciso, vale a dire corrispondente a quello che la ricorrente intendeva dimostrare dinanzi alle istanze competenti dell'UAMI.
- 84 Dinanzi a tali istanze, la ricorrente intendeva dimostrare l'esistenza di una notorietà di livello particolarmente elevato. A tale riguardo è sintomatico che nelle osservazioni formulate a sostegno della sua opposizione, la ricorrente dichiarò, presentando vari elementi probatori, che il tè Darjeeling veniva considerato lo «champagne dei té» e che «DARJEELING gode[va] da più di 150 anni di un'eccezionale notorietà in quanto tè di straordinaria qualità».

- 85 Si deve pertanto presumere che la commissione di ricorso si sia basata, ai fini del proseguimento della sua analisi, sulla premessa ipotetica che i marchi anteriori godessero di notorietà sul territorio dell'Unione e, per di più, di una notorietà di livello particolarmente elevato.
- 86 Restano pertanto da esaminare le valutazioni effettuate in base a tale premessa ipotetica da parte della commissione di ricorso ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, vale a dire, da un lato, la valutazione dell'esistenza di un nesso fra i segni in conflitto per il pubblico di riferimento e, dall'altro, la valutazione dell'esistenza di uno dei tre rischi di cui all'articolo in questione.

Sull'esistenza di un nesso nella mente del pubblico

- 87 Secondo la giurisprudenza, l'esistenza di un nesso fra il marchio richiesto e il marchio anteriore dev'essere valutata complessivamente tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, tra i quali vi sono il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato, il livello di notorietà del marchio anteriore, la distintività, intrinseca o acquisita grazie all'uso, del marchio anteriore e l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico [ordinanza del 30 aprile 2009, Japan Tobacco/UAMI, C-136/08 P, EU:C:2009:282, punto 26; sentenze Intel Corporation, punto 71 supra, EU:C:2008:655, punto 42, e del 6 luglio 2012, Jackson International/UAMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T-60/10, EU:T:2012:348, punto 21].
- 88 Se manca tale nesso nella mente del pubblico, l'uso del marchio posteriore non può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare loro pregiudizio (v. ordinanza Japan Tobacco/UAMI, punto 87 supra, EU:C:2009:282, punto 27 e giurisprudenza citata).
- 89 Nella fattispecie, benché venga dichiarato nella decisione impugnata che le tre violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 «sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza fra i marchi anteriore e posteriore, a causa del quale il pubblico interessato opera un accostamento tra i marchi stessi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro», non è stata effettuata alcuna analisi specifica al fine di appurare l'esistenza di un simile nesso.
- 90 L'UAMI dichiara, nel suo controricorso, che la commissione di ricorso ha implicitamente escluso l'esistenza di tale nesso e rinvia, a tal riguardo, ai punti 29 e 36 della decisione impugnata. La commissione di ricorso vi ha ritenuto, da un lato, che, viste le enormi differenze constatate fra i prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto, i consumatori non si aspetterebbero l'esistenza di alcuna relazione fra i produttori di tè e la società dell'interveniente e, dall'altro, che dal momento che i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto erano, da un punto di vista commerciale, totalmente distinti dai prodotti della ricorrente, era «improbabile che il pubblico di riferimento [supponesse] un nesso» fra i marchi.
- 91 Occorre tuttavia rilevare, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 88, che se la commissione di ricorso avesse effettivamente concluso nel senso dell'impossibilità di stabilire un nesso fra i segni in conflitto, tale conclusione sarebbe stata sufficiente a escludere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Orbene, la commissione di ricorso ha proseguito la sua analisi al fine di valutare l'esistenza di uno dei tre rischi menzionati in tale articolo.
- 92 Pertanto, considerata l'ambiguità rilevata a questo riguardo nella decisione impugnata e il fatto che la commissione di ricorso abbia comunque proseguito la sua analisi, va considerato che essa ha adottato, per quanto riguarda l'esistenza o meno di un nesso ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata, il medesimo approccio per cui aveva optato all'atto di valutare l'eventuale esistenza di una possibile

notorietà dei marchi anteriori, vale a dire che essa ha proseguito la sua analisi senza formulare una conclusione definitiva quanto all'esistenza o meno di un nesso fra i segni in conflitto, basandosi invece sulla premessa ipotetica che tale nesso potesse essere determinato.

- 93 Prima di passare all'esame della decisione impugnata relativamente all'ultimo presupposto per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, vale a dire la valutazione dell'esistenza di uno dei tre rischi menzionati in tale disposizione, è necessario riassumere quanto precede ricordando che la commissione di ricorso ha proceduto all'analisi ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione basandosi su due premesse ipotetiche, vale a dire, in primo luogo, che i marchi anteriori godessero di una notorietà di livello pari a quello dichiarato dalla ricorrente, ossia eccezionale, e, in secondo luogo, che fosse possibile per il pubblico di riferimento ipotizzare un nesso fra i segni in conflitto.

Sui rischi menzionati all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009

- 94 A titolo preliminare, bisogna ricordare che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 distingue tre diversi tipi di rischio, vale a dire che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto, in primo luogo, arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, in secondo luogo, arrechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore o, in terzo luogo, tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Con riferimento alla lettera dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, l'esistenza di uno solo dei tipi di rischio sopra indicati è sufficiente a consentire l'applicazione di tale disposizione (sentenza VIPS, punto 66 supra, EU:T:2007:93, punto 36).
- 95 Come ricordato al precedente punto 71, l'esistenza di un rischio che si verifichino le violazioni consistenti nel pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore deve essere valutata facendo riferimento al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei prodotti o dei servizi per il quale tale marchio è registrato. Per contro, l'esistenza della violazione costituita dal vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, poiché ciò che è vietato è il vantaggio che il titolare del marchio posteriore può trarre dal marchio anteriore, deve essere verificata facendo riferimento al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione del marchio posteriore.
- 96 In più, benché l'esistenza nella mente del pubblico di un nesso fra i segni in conflitto rappresenti un presupposto necessario per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, essa non è di per sé sufficiente a comprovare l'esistenza di uno dei tre rischi menzionati in tale disposizione (v. sentenza ROYAL SHAKESPEARE, punto 87 supra, EU:T:2012:348, punto 20 e giurisprudenza citata). L'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto non esonera dunque il titolare del marchio anteriore dal fornire la prova di una violazione effettiva e concreta del suo marchio, come prevede l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, o di un rischio serio che una tale violazione si produca in futuro (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, punto 71 supra, EU:C:2008:655, punto 71).
- 97 Risulta infatti dalla giurisprudenza che lo scopo dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non è di impedire la registrazione di qualsiasi marchio identico ad un marchio notorio o che presenta una somiglianza con quest'ultimo. Obiettivo di tale disposizione è, segnatamente, di permettere al titolare di un marchio notorio nazionale o comunitario di opporsi alla registrazione di marchi idonei a recare pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o a trarre indebitamente vantaggio da tali notorietà o carattere distintivo. Va al riguardo precisato che il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una violazione effettiva e concreta del suo marchio. Esso deve tuttavia addurre elementi che permettano di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio (v. sentenza

VIPS, punto 66 supra, EU:T:2007:93, punto 46 e giurisprudenza citata). A 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 [sentenze del 10 maggio 2012, Rubinstein e L'Oréal/UAMI, C-100/11 P, Racc., EU:C:2012:285, punto 95, e del 9 aprile 2014, El du Pont de Nemours/UAMI – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, EU:T:2014:196, punto 59].

98 È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se la commissione di ricorso abbia legittimamente concluso nel senso dell'impossibilità, nel caso di specie, di determinare l'esistenza di qualsiasi rischio fra i tre menzionati all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

– Sul pregiudizio arrecato al carattere distintivo dei marchi anteriori

99 Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo di un marchio, detto anche «diluizione», «corrosione» o «offuscamento», si manifesta quando risulta indebolita l'idoneità di tale marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, per il fatto che l'uso del segno identico o simile fa disperdere l'identità del marchio e della corrispondente presa nella mente del pubblico. Ciò si verifica in particolare quando il marchio, che in passato suscitava un'associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, non è più in grado di farlo (v. sentenza del 18 giugno 2009, L'Oréal e a., C-487/07, Racc., EU:C:2009:378, punto 39 e giurisprudenza citata).

100 Secondo la giurisprudenza, 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 dovuta all'uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2013, Environmental Manufacturing/UAMI, C-383/12 P, Racc., EU:C:2013:741, punto 34 e giurisprudenza citata).

101 Come sottolineato dalla Corte, la nozione di «modifica del comportamento economico del consumatore medio» comporta un presupposto di natura obiettiva. Tale modifica non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali la mera percezione dei consumatori. Il semplice fatto che questi ultimi notino la presenza di un nuovo segno simile ad un segno anteriore non basta di per sé a determinare l'esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (sentenza Environmental Manufacturing/UAMI, punto 100 supra, EU:C:2013:741, punto 37).

102 Il regolamento n. 207/2009 e la giurisprudenza non obbligano il titolare del marchio anteriore a fornire le prove di un effettivo pregiudizio, ma ammettono altresì il rischio serio di siffatto pregiudizio, consentendo l'utilizzo di deduzioni logiche (sentenza Environmental Manufacturing/UAMI, punto 100 supra, EU:C:2013:741, punto 42). Tuttavia, deduzioni di tal tipo non possono risultare da semplici supposizioni, ma devono essere basate su un'analisi delle probabilità che tenga conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie (sentenza Environmental Manufacturing/UAMI, punto 100 supra, EU:C:2013:741, punto 43). Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che, facendo riferimento alla nozione di cui sopra, essa ha chiaramente espresso la necessità di pretendere uno standard di prova più rigoroso per poter constatare il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, ai sensi della disposizione sopra menzionata (sentenza Environmental Manufacturing/UAMI, punto 100 supra, EU:C:2013:741, punto 40).

103 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha escluso il rischio di un pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori, tenendo conto del fatto che i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto erano del tutto distinti dai prodotti oggetto dei marchi anteriori e affermando che il rischio citato dalla ricorrente appariva del tutto ipotetico. Essa ha peraltro rilevato che essendo il termine

«darjeeling» una denominazione geografica, il pubblico di riferimento non sarebbe sorpreso nel vederla usata da diverse imprese nell'ambito di vari mercati settoriali, e questo benché si tratti di un'indicazione geografica protetta per quanto riguarda il tè.

- 104 La ricorrente menziona la giurisprudenza relativa alla causa *Environmental Manufacturing*, punto 100 supra (EU:C:2013:741), e ritiene che esista perlomeno un rischio serio che si produca in futuro una modifica del comportamento economico del consumatore medio. A tale riguardo, essa deduce che, dal momento che i prodotti designati dal marchio richiesto non provengono dalla regione di Darjeeling (India), il consumatore medio sarà circospetto non soltanto riguardo alla loro origine, ma anche riguardo all'origine del tè che gli viene proposto come Darjeeling. Secondo la ricorrente, l'uso del marchio richiesto da parte dell'interveniente comprometterebbe dunque gravemente la notorietà e la specificità dell'indicazione geografica «Darjeeling» nonché la sua idoneità a soddisfare la sua missione essenziale, vale a dire garantire al consumatore la provenienza geografica del prodotti a base di tè che gli vengono proposti mediante i marchi comunitari collettivi.
- 105 L'UAMI e l'interveniente contestano l'argomento della ricorrente.
- 106 Va constatato, come affermato dall'interveniente e dall'UAMI, che l'argomento della ricorrente non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un serio rischio di pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori ai sensi della giurisprudenza recente della Corte, che prevede, come risulta dal precedente punto 102, uno standard di prova più rigoroso al fine di ammettere un rischio siffatto. Più in particolare, viste le pratiche abituali nei settori commerciali di riferimento nel caso di specie, nessuno degli argomenti presentati dalla ricorrente consente di dimostrare l'esistenza di un serio rischio di modifica del comportamento economico del consumatore medio.
- 107 Infatti, come risulta dalla decisione impugnata e vista l'assenza totale di somiglianza fra i prodotti e servizi designati dai segni in conflitto, il rischio invocato dalla ricorrente appare del tutto ipotetico.
- 108 A tale riguardo, dalla giurisprudenza risulta che la registrazione dei marchi anteriori come marchi collettivi non può configurare, di per sé, una presunzione di esistenza di un carattere distintivo medio (ordinanza del 21 marzo 2013, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/UAMI*, C-393/12 P, EU:C:2013:207, punto 36, e sentenza *HELLIM*, punto 42 supra, EU:T:2012:292, punto 52).
- 109 Infatti, come rilevato nella decisione impugnata, l'elemento denominativo «darjeeling», da cui è esclusivamente costituito il marchio denominativo anteriore e che compare nel marchio figurativo anteriore, è una denominazione geografica. Indipendentemente dal problema di stabilire se il suddetto elemento denominativo abbia di conseguenza un carattere distintivo particolare (v., per analogia, ordinanza *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/UAMI*, punto 108 supra, EU:C:2013:207, punto 33), occorre ricordare che l'articolo 66, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 prevede che un marchio collettivo registrato a norma di quest'ultimo non autorizzi il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale e, in particolare, un siffatto marchio non possa essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
- 110 Alla luce di quanto precede, si deve constatare che, in assenza di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un serio rischio di modifica del comportamento economico del consumatore medio, il rischio di una violazione al carattere distintivo dei marchi anteriori non può essere dimostrato basandosi semplicemente sulla somiglianza dei segni in conflitto, tanto più che, nel caso di specie, non è escluso che l'elemento denominativo «darjeeling» possa essere utilizzato per marchi diversi da quelli in questione, come risulta dall'articolo 66, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 [v., per analogia, sentenza del 30 gennaio 2008, *Japan Tobacco/UAMI – Torrefacção Camelo (CAMELO)*, T-128/06, EU:T:2008:22, punto 58 e giurisprudenza citata]. Pertanto, la commissione di ricorso ha

giustamente ritenuto che il pubblico di riferimento non sarebbe sorpreso nel vedere l'elemento denominativo «darjeeling» utilizzato da diverse imprese nell'ambito di vari mercati settoriali e ha conseguentemente escluso l'esistenza di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori. A questo riguardo, l'argomento della ricorrente secondo cui il consumatore medio non si sarebbe mai trovato nella situazione di vedersi proporre sotto il marchio DARJEELING un prodotto o un servizio senza alcun nesso con il Darjeeling dev'essere respinto, dal momento che non è stato fornito alcun elemento a sostegno di tale tesi.

- 111 Inoltre, come sottolineato dall'UAMI, fra la denominazione geografica «Darjeeling» e il tè Darjeeling esiste un nesso unico, che non esiste invece fra la suddetta e i prodotti e servizi designati dal marchio richiesto. La ricorrente non fornisce infatti alcun elemento in grado di dimostrare che la denominazione geografica in questione presenti effettivamente, agli occhi delle parti interessate, un nesso con i prodotti o i servizi designati dal marchio richiesto o che la suddetta possa essere utilizzata dalle imprese interessate come indicazione della loro provenienza geografica [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Racc., EU:C:1999:230, punto 1 del dispositivo; conclusioni dell'avvocato generale Cosmas nelle cause riunite Windsurfing Chiemsee, C-108/97 e C-109/97, Racc., EU:C:1998:198, paragrafi 36 e 46, e sentenza del 15 ottobre 2003, Nordmilch/UAMI (OLDENBURGER), T-295/01, Racc., EU:T:2003:267, punto 33]. A tale riguardo, l'argomento formulato dalla ricorrente, secondo cui l'India sarebbe un paese dove vengono prodotti articoli di abbigliamento, non è sufficiente di per sé a dimostrare l'esistenza di un siffatto nesso specifico. È dunque poco probabile che il pubblico di riferimento possa essere indotto a credere che i prodotti e servizi designati dal marchio richiesto provengano dalla regione di Darjeeling e, ancor meno, a dubitare, una volta constatato che così non è, della provenienza dei prodotti designati dai marchi anteriori, cosa che, secondo la ricorrente, comporterebbe una modifica del comportamento economico del consumatore medio ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 100.
- 112 In ogni caso, anche volendo supporre che, come sostenuto dalla ricorrente, il marchio denominativo anteriore possieda un carattere distintivo evidente conferito dalla sua presunta eccezionale notorietà, premessa ipotetica su cui si basa del resto la decisione impugnata (v. supra, punto 83), la ricorrente non fornisce alcun elemento che consenta di dimostrare l'esistenza di un serio rischio di modifica del comportamento economico del consumatore medio ai sensi della giurisprudenza menzionata nel precedente punto 100.
- 113 Va dunque approvata la conclusione della commissione di ricorso per quanto riguarda l'assenza di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori.
- Sul pregiudizio arrecato alla notorietà dei marchi anteriori
- 114 Il pregiudizio arrecato alla notorietà di un marchio, detto anche «annacquamento» o «degradazione», si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso. Il rischio di siffatto pregiudizio può risultare in particolare dal fatto che i prodotti o i servizi offerti dai terzi possiedono una caratteristica o una qualità in grado di esercitare un'influenza negativa sull'immagine del marchio (sentenza L'Oréal e a., punto 99 supra, EU:C:2009:378, punto 40).
- 115 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse presentato alcun argomento in merito al pregiudizio che potrebbe eventualmente essere arrecato alla notorietà dei marchi anteriori e che l'immagine generalmente trasmessa dagli articoli di abbigliamento e dai servizi designati dal marchio richiesto non fosse negativa.

- 116 La ricorrente si limita, a tale riguardo, a menzionare un presunto comportamento «parassitario» dell'interveniente, che sarebbe tale da compromettere la forza di attrazione del marchio anteriore in quanto indicazione geografica, dal momento che il suddetto non potrebbe più essere utilizzato con indicazione geografica unica per designare il tè qualora prodotti e servizi diversi dal tè finiscano per essere proposti tramite il medesimo marchio. Essa ha peraltro richiamato l'attenzione sulla rappresentazione grafica del marchio richiesto e, più in particolare, sui puntini a forma di foglie di tè sulle lettere «j» e «i».
- 117 L'UAMI e l'interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
- 118 Va constatato che la ricorrente non presenta alcun argomento specifico volto a dimostrare l'esistenza di un serio rischio che l'uso del marchio richiesto possa arrecare pregiudizio alla notorietà dei marchi anteriori, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 114. A tale riguardo, essa non ha menzionato le caratteristiche o le qualità dei prodotti o dei servizi designati dal marchio richiesto che sarebbero in grado di esercitare un'influenza negativa sull'immagine dei marchi anteriori.
- 119 Peraltro, come rilevato dalla commissione di ricorso, nessun altro elemento del fascicolo consente di dimostrare che l'immagine generalmente trasmessa dai prodotti e dai servizi designati dal marchio richiesto sia negativa. Non esistono peraltro, come sottolineato dall'UAMI nel suo controricorso, contrasti fra la natura o le modalità di utilizzo del tè e dei prodotti o servizi designati dal marchio richiesto tali da far sì che l'immagine dei marchi anteriori possa essere compromessa dall'uso del marchio richiesto (v., in tal senso, sentenza CAMELO, punto 110 supra, EU:T:2008:22, punto 62).
- 120 Del resto, tenuto conto di quanto menzionato al precedente punto 111, il nesso unico esistente fra la regione di Darjeeling e la categoria di prodotti designati dai marchi anteriori e l'assenza di un tale nesso fra i prodotti e servizi designati dal marchio richiesto e la suddetta regione ribadiscono il carattere ipotetico di un rischio di diminuzione della forza d'attrazione dei marchi anteriori.
- 121 Tali constatazioni non sono rimesse in discussione dall'argomento della ricorrente basato sulla rappresentazione grafica delle lettere «j» e «i» nel marchio richiesto. Anche volendo supporre che i puntini che appaiono sulle suddette lettere assomiglino effettivamente a delle foglie e, più in particolare, a delle foglie di tè e che sia possibile dimostrare l'esistenza nella mente del pubblico di un nesso fra i segni in conflitto, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 96 tale nesso non può di per sé essere sufficiente a dimostrare l'esistenza di uno dei rischi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 122 Di conseguenza, occorre concludere che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che non sussista il rischio che l'uso del marchio richiesto costituisca una violazione della notorietà dei marchi anteriori, anche a volerla considerare, partendo dalla premessa ipotetica su cui si basa la decisione impugnata, come eccezionale.
- Sul vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori
- 123 La nozione di «vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio» anteriore, detto anche «parassitismo» e «free-riding», non si ricollega al pregiudizio subito dal marchio, quanto piuttosto al vantaggio tratto dal terzo dall'uso di un segno identico o simile. Essa comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., punto 99 supra, EU:C:2009:378, punto 41). Il carattere indebito del vantaggio tratto in tali circostanze risulterebbe dallo sfruttamento, senza contropartita finanziaria e senza dover compiere

alcuno sforzo personale al riguardo, dello sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearne e mantenerne l'immagine (v. sentenza ROYAL SHAKESPEARE, punto 87 supra, EU:T:2012:348, punto 56 e giurisprudenza citata).

- 124 Infatti, secondo la giurisprudenza sopra citata e a differenza del rischio di confusione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto consenta di avvantaggiarsi indebitamente del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore sussiste qualora il consumatore, senza necessariamente confondere l'origine dei prodotti o dei servizi designati dai marchi in conflitto, provi una particolare attrazione per i prodotti o i servizi del richiedente per il solo fatto che essi sono designati da un marchio identico o simile a quello notorio anteriore. Ciò richiederebbe la prova di un'associazione del marchio richiesto con delle qualità positive del marchio anteriore identico o simile, che potrebbero dar luogo a uno sfruttamento o a un parassitismo manifesti da parte del marchio richiesto (v. sentenza CAMELO, punto 110 supra, EU:T:2008:22, punto 65 e giurisprudenza citata).
- 125 Al fine di determinare se l'uso del segno contestato tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, occorre effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, fra i quali compaiono, in particolare, il grado di notorietà e distintività del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di prossimità dei prodotti o dei servizi interessati. Per quanto riguarda il grado di notorietà e distintività del marchio, la Corte ha già dichiarato che più il carattere distintivo e la notorietà di tale marchio sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione (v., per analogia, sentenza Specsavers International Healthcare e a., punto 62 supra, EU:C:2013:497, punto 39 e giurisprudenza citata). Dalla giurisprudenza risulta inoltre che più l'evocazione del marchio ad opera del segno è immediata e forte, più aumenta il rischio che l'uso attuale o futuro del segno tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o rechi loro pregiudizio (v. sentenze GRUPO BIMBO, punto 68 supra, EU:T:2012:696, punto 43 e giurisprudenza citata, e ROYAL SHAKESPEARE, punto 87 supra, EU:T:2012:348, punto 54 e giurisprudenza citata).
- 126 Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha escluso il rischio di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori da parte del marchio richiesto. Essa ha ritenuto che, considerata la totale assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi designati dai segni in conflitto, i consumatori non si attenderebbero che sussista la minima relazione fra i produttori di tè e la società della richiedente, che offre articoli di abbigliamento e servizi correlati. Essa ha concluso da quanto sopra che la ricorrente non aveva dimostrato in che modo risulterebbe vantaggioso per un marchio di articoli di abbigliamento essere associato a un marchio rinomato per il suo tè di alta qualità, dal momento che nel settore abbigliamento l'immagine del lusso dipendeva da presupposti e da fattori diversi da quelli del settore del tè. Lo stesso principio valeva infine per i servizi designati dal marchio richiesto rientranti nelle classi 35 e 38, che non erano, secondo la decisione impugnata, specificamente offerti in relazione agli articoli di abbigliamento.
- 127 La ricorrente menziona il trasferimento dell'immagine proiettata dall'indicazione geografica Darjeeling sugli interessi commerciali specifici dell'interveniente, che beneficerà della forza d'attrazione della suddetta e dei marchi collettivi anteriori, della loro notorietà e del loro prestigio, nonché dell'immagine radiosa proiettata dal marchio DARJEELING.
- 128 La ricorrente sostiene peraltro che nulla giustifica l'uso da parte dell'interveniente dell'indicazione geografica «Darjeeling» per prodotti o servizi che non provengono dall'omonima regione e non hanno con essa alcun legame. Essa ritiene, infine, che l'unica ragione per cui una società francese, quale l'interveniente, sarebbe indotta a scegliere una denominazione indiana come Darjeeling sia dovuta al fatto che tale denominazione è famosa e gode di notorietà nell'ambito dell'Unione.

- 129 L'UAMI deduce che la ricorrente non può automaticamente dimostrare l'esistenza di un rischio di indebito vantaggio a causa dell'uso del marchio richiesto, tenuto conto della notorietà dei segni anteriori e della loro notevole somiglianza. L'UAMI sostiene che la ricorrente non ha presentato alcun argomento idoneo a spiegare come l'immagine del marchio anteriore possa essere trasferita al marchio contestato né ha identificato le specifiche qualità positive associate a tale marchio.
- 130 L'UAMI sostiene peraltro che tale trasferimento di immagine non è prevedibile nella fattispecie, dal momento che, a causa delle enormi differenze esistenti fra i prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto, i consumatori non si aspetteranno che sussista alcuna relazione fra i produttori di tè e l'interveniente, mentre il lusso è concepito in maniera diversa nei due settori interessati, vale a dire quello degli articoli di abbigliamento e quello del tè.
- 131 Infine, l'UAMI ritiene che l'argomento della ricorrente basato sulla presunta intenzione dell'interveniente di sfruttare la notorietà del marchio anteriore non dimostra nulla, dal momento che l'uso da parte dell'interveniente dell'elemento denominativo «darjeeling», che costituisce un'indicazione geografica, è in linea di principio legittimo.
- 132 Da parte sua, l'interveniente sostiene essenzialmente che la commissione di ricorso ha giustamente basato il suo ragionamento riguardo all'assenza di un serio rischio di un vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà o dal carattere distintivo del marchio o dei marchi anteriori sulle enormi differenze esistenti fra i prodotti e i servizi designati nella fattispecie e che non è stato soddisfatto alcun presupposto fra quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 133 A titolo preliminare, occorre rilevare che, come ricordato al precedente punto 123, da una giurisprudenza consolidata risulta che la nozione di «vantaggio indebitamente tratto» comprende, in particolare, il caso in cui, grazie ad un trasferimento dell'immagine del marchio anteriore o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal marchio richiesto, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà.
- 134 Secondo la giurisprudenza è peraltro possibile, segnatamente nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente ampia, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto sia talmente manifesta che all'opponente non occorra invocare né dimostrare alcun altro elemento fattuale a tal fine. Non è di conseguenza escluso che una notorietà di grado estremamente elevato possa di per sé costituire, in casi eccezionali, un indice di rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto in quanto tale per quanto riguarda ciascuno dei prodotti e servizi non simili a quelli per cui è registrato il marchio anteriore (v. sentenza GRUPO BIMBO, punto 68 supra, EU:T:2012:696, punto 43 e giurisprudenza citata).
- 135 Nella fattispecie, la ricorrente si è limitata a menzionare il nesso immediato che il pubblico ipotizzerà fra i segni in conflitto a causa della notorietà del tè Darjeeling, riflessa a suo parere sul suo marchio, perlomeno quello denominativo.
- 136 Va constatato che le caratteristiche abitualmente associate a un marchio notorio di tè non possono di per sé essere considerate tali da arrecare un vantaggio a un marchio usato per commercializzare prodotti o servizi come quelli designati dal marchio richiesto, soprattutto considerato che i prodotti e i servizi in questione non possono essere consumati o utilizzati congiuntamente (v., per analogia, sentenza CAMELO, punto 110 supra, EU:T:2008:22, punto 66).
- 137 A tale riguardo bisogna ricordare che, come già menzionato (v. supra, punti da 80 a 85 e da 92 a 93), la commissione di ricorso si è basata, per il proseguimento della sua analisi ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, su due premesse ipotetiche secondo cui, da un lato, i marchi anteriori godevano di una notorietà eccezionale e, dall'altro, era possibile dedurre un nesso fra i segni in conflitto. Per quel che riguarda, più in particolare, il grado di notorietà dei marchi

anteriori, la decisione impugnata si basa sull'ipotetica premessa che tutte le asserzioni della ricorrente siano state dimostrate. Secondo tali asserzioni, essenzialmente reiterate dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, il tè Darjeeling, la cui notorietà si rifletterebbe sui marchi anteriori, è noto come tè raffinato, di una qualità unica ed eccezionale.

- 138 Orbene, come è possibile dedurre dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti 66 e 125, dal momento che l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non esige, ai fini della sua applicazione, una somiglianza fra i prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto, la constatazione secondo cui esistono enormi differenze fra i prodotti e i servizi designati e i consumatori non si aspetteranno che sussista la minima relazione fra i produttori di tè e la società della richiedente non è sufficiente a escludere il rischio di un vantaggio basato sulla notorietà dei marchi anteriori, che sarebbe, secondo l'ipotetica premessa su cui si basa la decisione impugnata, di livello eccezionalmente elevato.
- 139 Infatti, qualora si tratti di un marchio anteriore di una notorietà eccezionale, anche se i prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto sono molto diversi, non è inconcepibile che il pubblico di riferimento sia spinto a trasferire i valori di tale marchio anteriore ai prodotti o ai servizi a cui si riferisce il marchio di cui viene richiesta la registrazione (v., in tal senso, ordinanza del 14 maggio 2013, *You-Q/UAMI*, C-294/12 P, EU:C:2013:300, punto 69).
- 140 Nella fattispecie, da un lato, i valori trasmessi dall'elemento comune ai segni in conflitto, vale a dire l'elemento denominativo «darjeeling», che fa riferimento a un tè commercializzato tramite i marchi anteriori, dotati di eccezionale notorietà secondo la premessa ipotetica su cui si basa la decisione impugnata, sono quelli di un prodotto raffinato, esclusivo, di una qualità unica. Dall'altro, considerato che l'analisi della commissione di ricorso si basa sulla premessa ipotetica di un'eccezionale notorietà, è lecito ritenere che gran parte del pubblico interessato sappia che l'omonima regione da cui proviene tale prodotto si trova in India. L'elemento denominativo «darjeeling» è pertanto in grado di evocare l'esotismo, nonché la sensualità e il mistero, legati, nella mente del pubblico di riferimento, alla rappresentazione di un paese orientale.
- 141 Occorre rilevare che tale conclusione non è in contraddizione con quella basata sul pregiudizio arrecato al carattere distintivo dei marchi anteriori (v. supra, punto 111). Benché, per quanto riguarda il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo dei marchi anteriori, il pubblico di riferimento, vale a dire, come precisato al precedente punto 95, il pubblico a cui si rivolgono i marchi anteriori, non metta assolutamente in relazione i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto e Darjeeling in quanto regione dell'India, nulla impedisce che il pubblico a cui si rivolge il marchio richiesto possa essere attirato dal trasferimento al marchio richiesto dei valori e delle qualità positive legati alla suddetta regione.
- 142 Considerato quanto precede e, in particolare, il fatto che la premessa ipotetica su cui si basa la decisione impugnata si riferisce a una notorietà di livello eccezionalmente elevato, le qualità positive evocate dall'elemento denominativo «darjeeling», comune ai segni in conflitto, possono essere trasferite ad alcuni fra i prodotti e i servizi designati dal marchio richiesto e, di conseguenza, incrementare l'attrattiva di quest'ultimo.
- 143 Infatti, per quanto concerne i prodotti designati rientranti nella classe 25, il marchio richiesto può beneficiare delle qualità positive trasmesse dai marchi anteriori e, in particolare, dell'immagine di raffinatezza o ancora della sensualità esotica suggerite dall'elemento denominativo «darjeeling». Non è dunque possibile escludere, nella fattispecie, un rischio di indebito vantaggio per quanto riguarda i prodotti designati dal marchio richiesto e rientranti nella classe 25.
- 144 Tale constatazione è ugualmente valida per quanto riguarda i servizi di vendita al dettaglio designati dal marchio richiesto, che rientrano nella classe 35 e sono legati a prodotti della classe 25 anch'essi designati dal marchio richiesto, vale a dire i servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile. Lo stesso vale, considerata la natura dei prodotti a cui sono

legati, per gli altri servizi di vendita al dettaglio designati del marchio richiesto e rientranti nella classe 35, vale a dire i servizi di vendita al dettaglio di fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno, per le ragioni esposte in precedenza.

- 145 Per contro, lo stesso principio non vale né per gli altri servizi rientranti nella classe 35 né per la totalità di quelli rientranti nella classe 38 designati dal marchio richiesto. Infatti, il motivo per cui l'uso del marchio contestato conferirebbe all'interveniente un vantaggio commerciale per quanto riguarda servizi diversi da quelli menzionati al punto precedente non risulta affatto dal fascicolo e la ricorrente non presenta alcun elemento specifico in grado di dimostrare un siffatto eventuale vantaggio. Va dunque approvata la conclusione raggiunta al riguardo dalla commissione di ricorso.
- 146 Visto pertanto che la decisione impugnata si basa sull'ipotetica premessa di un'eccezionale notorietà dei marchi anteriori, essa va parzialmente annullata, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto inapplicabile l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, escludendo, per quanto riguarda l'insieme dei prodotti della classe 25 e dei servizi di vendita al dettaglio della classe 35 designati dal marchio richiesto, l'esistenza di un rischio di vantaggio dovuto all'uso senza giusto motivo del marchio richiesto.
- 147 In seguito a tale annullamento parziale, spetterà alla commissione di ricorso riesaminare gli argomenti che la ricorrente basa, nel suo ricorso contro la decisione della divisione d'opposizione, sull'esistenza di un rischio di indebito vantaggio ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Essa dovrà, in primo luogo, formulare una conclusione definitiva sull'esistenza di una notorietà dei marchi anteriori e, in caso affermativo, sulla sua intensità.
- 148 Qualora la commissione di ricorso concluda, contrariamente alla premessa ipotetica su cui si basa la decisione impugnata, che in definitiva non è stata dimostrata la notorietà di nessuno dei marchi anteriori, essa dovrà escludere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, venendo a mancare uno dei requisiti per la sua applicazione, nonché respingere integralmente il ricorso della ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione.
- 149 Qualora la commissione di ricorso giunga alla conclusione definitiva che, nella fattispecie, per quanto riguarda almeno uno dei marchi anteriori, è stata dimostrata una notorietà di livello inferiore a quella eccezionale che rappresenta l'ipotetica premessa su cui si basa la decisione impugnata, essa dovrà determinare se possa essere ipotizzato nella mente del pubblico un nesso fra i segni in conflitto e formulare, a tale riguardo, una conclusione definitiva. Qualora, nell'ambito di tale analisi, la commissione di ricorso concluda nel senso dell'impossibilità di ipotizzare un nesso siffatto, essa dovrà escludere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, essendo venuto a mancare un altro fra i presupposti per la sua applicazione. Per contro, qualora la commissione di ricorso concluda nel senso della possibilità di ipotizzare un nesso siffatto, essa dovrà allora decidere se esista un rischio di vantaggio dovuto all'uso senza giusto motivo del marchio richiesto.
- 150 Infine, qualora la commissione di ricorso concluda che è stata dimostrata la notorietà di livello particolarmente elevato di almeno uno dei marchi anteriori e che nella mente del pubblico può essere ipotizzato un nesso tra i segni in conflitto, essa dovrà, in conformità con la presente sentenza, considerare che, per quanto riguarda i prodotti designati dal marchio richiesto e rientranti nella classe 25, nonché i «servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno», rientranti nella classe 35 e designati dal marchio richiesto, esiste un rischio di vantaggio dovuto all'uso senza giusto motivo del marchio richiesto e determinare quindi, al fine di giungere a una conclusione quanto all'applicazione nel caso di specie dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, se esista un giusto motivo per tale uso.

- 151 Occorre a tale riguardo ricordare che, considerato che la commissione di ricorso non ha, in primo luogo, formulato una conclusione definitiva quanto alla notorietà dei marchi anteriori, non ha, in secondo luogo, formulato una conclusione definitiva quanto all'esistenza di un nesso fra i segni in conflitto nella mente del pubblico e, in terzo luogo, avendo a torto escluso l'esistenza di un rischio di vantaggio tratto dall'uso del marchio richiesto, non ha esaminato se esistesse un giusto motivo per tale uso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n 207/2009, non spetta al Tribunale di statuire, per la prima volta, nell'ambito del suo sindacato di legittimità della decisione impugnata, su tali tre questioni (v., in tal senso, sentenza Master, punto 68 supra, EU:T:2014:1062, punto 92 e giurisprudenza citata).
- 152 Alla luce di tutte queste considerazioni, si deve accogliere parzialmente il secondo motivo, annullare la decisione impugnata per quanto riguarda i prodotti designati dal marchio richiesto e rientranti nella classe 25 e i «servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno», rientranti nella classe 35, e respingere il ricorso quanto al resto.

Sulle spese

- 153 A norma dell'articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ciascuna parte sopporta le proprie spese. Nel caso di specie, tanto la ricorrente quanto l'UAMI e l'interveniente sono rimasti parzialmente soccombenti. Conseguentemente, si deve disporre che le parti sopportino ciascuna le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 settembre 2013 (procedimento R 1504/2012-2) è annullata per quanto riguarda i prodotti designati dal marchio richiesto e rientranti nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e i «servizi di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno», designati dal marchio richiesto e rientranti nella classe 35 ai sensi del suddetto accordo.**
- 2) **Il ricorso è respinto quanto al resto.**
- 3) **Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 ottobre 2015.

Firme