



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 settembre 2017\*

«Impugnazione» – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Marchi denominativi e figurativi contenenti l’elemento denominativo “darjeeling” o “darjeeling collection de lingerie” – Opposizione del titolare di marchi collettivi dell’Unione europea – Marchi collettivi costituiti dall’indicazione geografica “Darjeeling” – Articolo 66, paragrafo 2 – Funzione essenziale – Conflitto con domande di marchi individuali – Rischio di confusione – Nozione – Somiglianza tra i prodotti o i servizi – Criteri di valutazione – Articolo 8, paragrafo 5»

Nelle cause riunite da C-673/15 P a C-676/15 P,

aventi ad oggetto quattro impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 15 dicembre 2015,

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

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

**Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**, rappresentato da J. Crespo Carrillo, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

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

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 gennaio 2017,

\* Lingua processuale: l’inglese.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 maggio 2017,  
ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Con le sue impugnazioni, la The Tea Board chiede l'annullamento delle sentenze del Tribunale dell'Unione europea del 2 ottobre 2015, The Tea Board/UAMI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-624/13, EU:T:2015:743), del 2 ottobre 2015, The Tea Board/UAMI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) (T-625/13, non pubblicata, EU:T:2015:742), del 2 ottobre 2015, The Tea Board/UAMI – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) (T-626/13, non pubblicata, EU:T:2015:741), e del 2 ottobre 2015, The Tea Board/UAMI – Delta Lingerie (Darjeeling) (T-627/13, non pubblicata, EU:T:2015:740) (in prosieguo, congiuntamente: le «sentenze impugnate»), nelle parti in cui, con le medesime, il Tribunale ha parzialmente respinto i suoi ricorsi di annullamento delle decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'11 e del 17 settembre 2013 (procedimenti R 1387/2012-2, R 1501/2012-2, R 1502/2012-2 e R 1504/2012-2; in prosieguo: le «decisioni controverse»), relative ad alcuni procedimenti di opposizione tra la The Tea Board e la Delta Lingerie.
- 2 Con la sua impugnazione incidentale, la Delta Lingerie chiede l'annullamento delle sentenze impugnate nelle parti in cui, con le medesime, il Tribunale ha annullato le decisioni controverse.

### **Contesto normativo**

- 3 L'articolo 22 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPS»), che costituisce l'allegato 1 C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), intitolato «Protezione delle indicazioni geografiche», al suo paragrafo 2, lettera a), così dispone:

«2. In relazione alle indicazioni geografiche, i membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alla parti interessate di impedire:

- a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto;

(...).

- 4 L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), prevede quanto segue:

«Possono costituire marchi [dell'Unione europea] tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

5 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento prevede quanto segue:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

6 L'articolo 8, paragrafi 1 e 5, dello stesso regolamento così recita:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col 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; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

(...)

5. In 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 [e] 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 [dell'Unione europea] anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell'[Unione europea] 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».

7 L'articolo 66 del medesimo regolamento, intitolato «Marchi collettivi dell'Unione europea», prevede quanto segue:

«1. Possono costituire marchi collettivi [dell'Unione europea] i marchi [dell'Unione europea] 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. Possono depositare marchi collettivi [dell'Unione europea] le 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.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi [dell'Unione europea], ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza 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; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi collettivi [dell'Unione europea]».

- 8 L'articolo 67 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Regolamento per l'uso del marchio», al suo paragrafo 2, dispone quanto segue:

«Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio».

- 9 Il 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 2012, L 343, pag. 1), al suo articolo 5, paragrafo 2, prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, "indicazione geografica" è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
- b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e
- c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata».

- 10 L'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), di tale regolamento così prevede:

«1. I nomi registrati sono protetti contro:

(...)

- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

(...)».

- 11 L'articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche», al suo paragrafo 1, comma 1, così recita:

«Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione [europea]».

### ***Fatti***

- 12 I fatti della controversia, quali risultano dalle sentenze impugnate, possono essere riassunti come segue.

- 13 Il 21 e il 22 ottobre 2010, la Delta Lingerie ha presentato all'EUIPO alcune domande di registrazione di marchi dell'Unione europea, ai sensi del regolamento n. 207/2009.

14 I marchi di cui è stata chiesta la registrazione sono i seguenti:

– il segno figurativo riprodotto di seguito, contenente l'elemento denominativo «darjeeling», in caratteri bianchi, sullo sfondo di un rettangolo di colore verde chiaro:



– il segno figurativo riprodotto di seguito, contenente l'elemento denominativo «darjeeling collection de lingerie», in caratteri bianchi, sullo sfondo di un rettangolo di colore verde chiaro:



– il segno figurativo riprodotto di seguito, contenente l'elemento denominativo «darjeeling collection de lingerie», in caratteri neri, su fondo bianco:



– il segno figurativo riprodotto di seguito, contenente l'elemento denominativo «darjeeling», in caratteri neri, su fondo bianco:



15 I prodotti e i servizi per cui è stata richiesta ognuna di tali registrazioni appartengono alle classi 25, 35 e 38 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), 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, pigiami, 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».

16 Tali domande sono state pubblicate nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 4/2011 del 7 gennaio 2011.

17 Il 7 aprile 2011, la The Tea Board, ente istituito dalla legge indiana sul tè n. 29 del 1953 e dotato di poteri amministrativi relativi alla produzione del tè, ha presentato opposizione alla registrazione dei marchi richiesti per i prodotti e i servizi di cui al punto 15 della presente sentenza.

18 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

– il marchio collettivo denominativo dell'Unione europea anteriore DARJEELING, registrato il 31 marzo 2006 con il n. 4325718;

– il marchio collettivo figurativo dell'Unione europea anteriore, registrato il 23 aprile 2010 con il n. 8674327 e riprodotto di seguito:



19 I due marchi collettivi dell'Unione europea designano prodotti che rientrano nella classe 30 ai sensi dell'accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Tè».

20 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

21 Con quattro decisioni adottate il 31 maggio, l'11 giugno e il 10 luglio 2012, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione presentata avverso la registrazione di detti marchi. Il 27 luglio e il 10 agosto 2012, la The Tea Board ha proposto ricorsi dinanzi all'EUIPO diretti all'annullamento di tali decisioni.

22 Dalle sentenze impugnate risulta che, nell'ambito di tali ricorsi, la The Tea Board ha dedotto dinanzi alla seconda commissione di ricorso dell'EUIPO (in prosieguo: la «commissione di ricorso») elementi attestanti che l'elemento denominativo «darjeeling», vale a dire l'elemento denominativo comune ai segni in conflitto, costituisce un'indicazione geografica protetta per il tè, registrata ai sensi del 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 2011, L 276, pag. 5), a seguito di una domanda ricevuta il 12 novembre 2007. Tale regolamento di esecuzione è stato adottato in base al 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 e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12), sostituito nel frattempo dal regolamento n. 1151/2012.

23 Con le decisioni controverse, la commissione di ricorso ha respinto i ricorsi e confermato le decisioni della divisione di opposizione. In particolare, essa ha concluso che, tenuto conto dell'assenza di somiglianza tra i prodotti e i servizi designati dai 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, di tale regolamento, sulla base del motivo che gli elementi forniti della The Tea Board non erano sufficienti a dimostrare che le condizioni di applicazione di detto articolo fossero soddisfatte.

### ***Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate***

- 24 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 25 novembre 2013, la The Tea Board ha proposto quattro ricorsi di annullamento delle quattro decisioni controverse.
- 25 A sostegno di ognuno dei suoi ricorsi, la stessa ha dedotto due motivi, il primo vertente su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sulla base del rilievo che la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della funzione specifica dei marchi collettivi dell'Unione europea di cui all'articolo 66, paragrafo 2, di tale regolamento, e il secondo relativo a una violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento.
- 26 Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha, da un lato, respinto il primo motivo in quanto infondato, considerando, in sostanza, che la funzione essenziale dei marchi collettivi dell'Unione europea, compresi quelli costituiti da un'indicazione che può servire a designare la provenienza geografica dei prodotti contraddistinti, non differisce da quella dei marchi individuali dell'Unione europea e che, nel caso di specie, l'esistenza di un rischio di confusione era esclusa, poiché i prodotti e i servizi in conflitto non erano né identici né simili.
- 27 Dall'altro lato, il Tribunale ha parzialmente accolto il secondo motivo. Tenuto conto della premessa ipotetica di una notorietà di portata eccezionale dei marchi anteriori, sulla quale la commissione di ricorso aveva fondato la sua analisi dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, esso ha considerato che quest'ultima aveva erroneamente escluso, per tutti i prodotti rientranti nella classe 25 ai sensi dell'accordo di Nizza e per 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», di cui alla classe 35 del medesimo accordo, e per i quali era stata richiesta la registrazione, l'esistenza di un rischio di vantaggio dovuto all'uso senza giusto motivo dei marchi richiesti. Esso ha, in tale parte, annullato le decisioni controverse.

### ***Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti***

- 28 Con ognuna delle sue impugnazioni, la The Tea Board chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso;
  - se del caso, rinviare la causa al Tribunale;
  - condannare l'EUIPO alle spese.
- 29 Con decisione del presidente della Corte del 12 febbraio 2016, le cause sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
- 30 L'EUIPO e la Delta Lingerie chiedono alla Corte di respingere le impugnazioni e di condannare la The Tea Board alle spese.
- 31 Con la sua impugnazione incidentale, la Delta Lingerie chiede che la Corte voglia:
- annullare le sentenze impugnate nei limiti in cui il Tribunale ha annullato le decisioni controverse;

- se del caso, rinviare la causa al Tribunale;
- condannare la The Tea Board alle spese.

32 L'EUIPO e la The Tea Board chiedono alla Corte di respingere l'impugnazione incidentale e di condannare la Delta Lingerie alle spese di tale impugnazione.

### *Sulle impugnazioni principali*

33 La The Tea Board deduce due motivi, vertenti, il primo, su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

### *Sul primo motivo*

#### *Argomenti delle parti*

- 34 La The Tea Board sostiene, in primo luogo, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e/o ha snaturato i fatti nel concludere, ai punti da 39 a 41 delle sentenze impugnate, che la funzione essenziale di un marchio collettivo composto da segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la «provenienza geografica dei prodotti o dei servizi», ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non è diversa dalla funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo, e che, pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha concluso che la funzione essenziale dei marchi è, in entrambi i casi, quella di fungere da indicazione dell'origine commerciale.
- 35 A tal proposito, essa fa valere, anzitutto, che l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 costituisce un'eccezione agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, che consente espressamente ai membri di un'associazione di monopolizzare il segno designato con un marchio collettivo dell'Unione europea.
- 36 Inoltre, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento in parola, il regolamento d'uso di un marchio collettivo dell'Unione europea dovrebbe autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio interessato, in modo che un marchio collettivo dell'Unione europea composto da un'indicazione geografica non consentirebbe mai di distinguere prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare di tale marchio da quelli di altre imprese. A tal riguardo, la Corte avrebbe stabilito, nella sua sentenza del 29 marzo 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 147), che la funzione di un'indicazione geografica è quella di garantire ai consumatori l'origine geografica dei prodotti e le qualità particolari a essi intrinseche.
- 37 Infine, il regolamento n. 207/2009 dovrebbe essere interpretato alla luce dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1151/2012 e dell'articolo 22 dell'accordo TRIPS, che dispone che i membri devono prevedere i mezzi legali atti a consentire alla parti interessate di impedire l'uso, nella designazione o presentazione di un prodotto, di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre il pubblico in errore sull'origine geografica del prodotto.
- 38 In secondo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe snaturato i fatti nel concludere, rispettivamente ai punti 49 e da 51 a 53, nonché al punto 60 delle sentenze impugnate, che, in presenza di un marchio collettivo di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, consistente in un'indicazione che serve a designare la provenienza geografica dei prodotti



contraddistinti, la provenienza geografica, reale o potenziale, dei prodotti o dei servizi in questione non può essere presa in considerazione nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, nella valutazione della somiglianza di tali prodotti o di tali servizi.

- 39 In terzo luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e/o avrebbe snaturato i fatti nel concludere, al punto 60 delle sentenze impugnate, che, in presenza di un marchio collettivo ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la provenienza, reale o potenziale, di tali prodotti o di tali servizi non può essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, e che è irrilevante sapere se il pubblico possa o meno credere che i servizi, i prodotti in questione, o le materie prime utilizzate per fabbricare i prodotti designati dai marchi di cui trattasi possano avere la medesima provenienza geografica.
- 40 L'EUIPO e la Delta Lingerie contestano l'argomento della The Tea Board.

#### *Giudizio della Corte*

- 41 In via preliminare, per quanto riguarda gli snaturamenti dedotti dalla The Tea Board, occorre rammentare che, tenuto conto della natura eccezionale di una censura di snaturamento, l'articolo 256 TFUE, l'articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e l'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte impongono, in particolare, al ricorrente di indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e di dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest'ultimo a tale snaturamento. Un siffatto snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza dell'11 maggio 2017, *Yoshida Metal Industry/EUIPO*, C-421/15 P, EU:C:2017:360, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
- 42 È, tuttavia, necessario constatare che gli asseriti snaturamenti dedotti dalla The Tea Board non sono in alcun modo comprovati e che, pertanto, tale censura deve essere respinta in quanto infondata.
- 43 Quanto agli errori di diritto invocati dalla The Tea Board, si deve rilevare che, ai punti da 41 a 43 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha stabilito, in sostanza, che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, e non quella di distinguere tali prodotti in funzione della loro origine geografica.
- 44 Alla luce di tale circostanza, il Tribunale ha considerato, ai punti 49 e da 51 a 53 di dette sentenze 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 tra 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. Il Tribunale ha così respinto l'argomento della The Tea Board secondo cui il fatto che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi designati dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica possa costituire un criterio sufficiente per determinare la loro identità o la loro somiglianza ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
- 45 Da ultimo, al punto 60 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto l'argomento della The Tea Board secondo cui, in sede di valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione nel caso in cui siano in esame marchi collettivi dell'Unione europea e marchi individuali, tale rischio consisterebbe nel fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi contraddistinti dai segni in conflitto o le materie prime utilizzate ai fini della fabbricazione di tali prodotti possano avere la medesima provenienza geografica.

- 46 A tal proposito, occorre rammentare che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il quale, in mancanza di disposizione contraria prevista agli articoli da 67 a 74 di tale regolamento, è applicabile ai marchi collettivi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del medesimo regolamento, prevede che, 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 che i due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
- 47 Da una costante giurisprudenza risulta che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra il marchio di cui si chiede la registrazione e il marchio anteriore, sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato, e che si tratta in tal caso di condizioni cumulative (sentenza del 23 gennaio 2014, UAMI/riha WeserGold Getränke, C-558/12 P, EU:C:2014:22, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
- 48 Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, la somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione deve essere valutata tenendo conto di tutti i fattori rilevanti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o tali servizi. Detti fattori includono, segnatamente, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v., in particolare, sentenze dell'11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punto 85, e del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punto 65).
- 49 Nel presente caso, la The Tea Board sostiene, in sostanza, che, tenuto conto del fatto che la funzione essenziale dei marchi collettivi dell'Unione europea consistenti in segni o in indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, è, a suo avviso, quella di indicare l'origine geografica collettiva di tali prodotti e di tali servizi, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel non aver preso in considerazione la loro origine geografica collettiva reale o potenziale, come fattore rilevante nell'ambito della valutazione della somiglianza tra i prodotti o tra i servizi in questione, ai sensi del punto 48 della presente sentenza.
- 50 È necessario constatare che tale argomento si fonda sul postulato secondo cui la funzione essenziale dei marchi collettivi dell'Unione europea di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 differisce da quella di quei marchi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1 di tale disposizione. Tuttavia, tale postulato non è corretto. Infatti, in primo luogo, come emerge dalla formulazione stessa dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, i marchi collettivi dell'Unione europea costituiti da segni o da indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o di servizi configurano marchi collettivi dell'Unione europea ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo. Ebbene, secondo detto paragrafo 1, possono costituire marchi collettivi dell'Unione europea soltanto i segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese.
- 51 Inoltre, l'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, applicabile ai marchi collettivi ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del medesimo regolamento, prevede, in sostanza, che possono costituire marchi dell'Unione europea soltanto segni atti a distinguere l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi sui quali tali segni sono apposti.
- 52 A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la funzione essenziale del marchio è quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto, nel senso di consentire di identificare il prodotto o il servizio designato dal marchio come proveniente da una determinata impresa e quindi di distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese (sentenza del 6 marzo 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

- 53 Se è vero che la Corte ha, inoltre, già riconosciuto che un marchio potesse assolvere funzioni diverse da quella di indicazione d'origine, parimenti meritevoli di tutela contro violazioni da parte di terzi, quali quelle di garantire la qualità del prodotto o del servizio su cui è apposto, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità, essa ha nondimeno sempre sottolineato che la funzione essenziale del marchio resta quella di indicazione d'origine (v., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2010, *Google France e Google*, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punti 77 e 82, nonché del 22 settembre 2011, *Interflora e Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, punti da 37 a 40 e giurisprudenza ivi citata).
- 54 Pertanto, considerare che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea contemplata all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è di servire da indicazione dell'origine geografica dei prodotti o dei servizi proposti con un simile marchio, e non da indicazione della loro origine commerciale, disconoscerebbe tale funzione essenziale.
- 55 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti che la The Tea Board trae dall'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 29 marzo 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 147), secondo cui un marchio collettivo dell'Unione europea di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sarebbe, per sua natura, inidoneo a svolgere una funzione distintiva di tal genere.
- 56 Sebbene l'argomento della The Tea Board vertente sull'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 resti poco chiaro e non provato, è necessario osservare che, nella sua sentenza del 29 marzo 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 147), la Corte ha semplicemente considerato che la funzione essenziale di un'indicazione geografica è quella di garantire ai consumatori l'origine geografica dei prodotti e le qualità particolari a essi intrinseche. La Corte non ha, invece, svolto alcuna valutazione in merito alla funzione essenziale dei marchi collettivi dell'Unione europea di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
- 57 In secondo luogo, se è vero che, come sostenuto dalla The Tea Board, l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 costituisce un'eccezione all'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, tale circostanza non è tale da rimettere in discussione il fatto che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è quella di garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con tale marchio, e non quella di garantire la loro origine geografica collettiva.
- 58 Inoltre, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 34 a 36 delle sue conclusioni, la deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, prevista dall'articolo 66, paragrafo 2, di tale regolamento, si spiega con la natura stessa del segno tutelato dai marchi collettivi contemplati da detto paragrafo 2.
- 59 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che detto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o di servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all'interno di marchi complessi o grafici. Tale disposizione non consente, quindi, che segni o indicazioni di tal genere siano riservati a una sola impresa in ragione della loro registrazione come marchio individuale (v., in tal senso, sentenze del 4 maggio 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, punto 25, e del 19 aprile 2007, *UAMI/Celltech*, C-273/05 P, EU:C:2007:224, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
- 60 Orbene, un marchio collettivo dell'Unione europea di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non disconoscerebbe siffatta finalità di interesse generale, poiché, da un lato, conformemente all'ultima frase di tale paragrafo 2, un simile marchio non autorizza il titolare a

vietare a un terzo di utilizzare nel commercio tali segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale e, dall'altro, l'articolo 67, paragrafo 2, del medesimo regolamento, impone che il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 66, paragrafo 2, autorizzi ogni persona, i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica interessata, a diventare membro dell'associazione titolare del marchio.

- 61 In terzo luogo, la The Tea Board non può desumere argomenti, a sostegno della sua tesi, dall'articolo 13, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento n. 1151/2012 né dall'articolo 22 dell'accordo TRIPS, i quali riguardano la tutela delle indicazioni geografiche protette.
- 62 A tal riguardo, è sufficiente constatare che dette indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi collettivi dell'Unione europea composti da segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica di prodotti e di servizi, dall'altro, sono segni che rientrano in regimi giuridici distinti e perseguono scopi differenti. Così, mentre il marchio dell'Unione europea è, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 207/2009, un segno idoneo a distinguere l'origine commerciale di prodotti o servizi, l'indicazione geografica è, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, una denominazione che identifica il prodotto come originario di una determinata area geografica, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una qualità, la reputazione o un'altra caratteristica e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.
- 63 Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 41 a 43 delle sentenze impugnate, senza incorrere in alcun errore di diritto, che la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, e non quella di distinguere tali prodotti in funzione della loro origine geografica.
- 64 Ne discende che è altresì a buon diritto che il Tribunale, ai punti 49 e da 51 a 53 di dette sentenze, ha sostanzialmente considerato che, nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, qualora i segni in conflitto siano, da un lato, marchi collettivi, e, dall'altro, marchi individuali, la possibilità che il pubblico possa ritenere che i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto abbiano la medesima provenienza geografica non può costituire un fattore rilevante per determinare la loro identità o somiglianza.
- 65 Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 52 delle sentenze impugnate, una gamma estremamente ampia di prodotti e di servizi può essere prodotta o fornita nella medesima zona geografica. Del pari, nulla esclude che una regione la cui denominazione geografica è registrata come marchio collettivo dell'Unione europea, 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.
- 66 Per quanto riguarda, infine, l'asserito errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso al punto 60 delle sentenze impugnate, è sufficiente rilevare che detto punto è superfluo, poiché, ai punti da 56 a 59 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha già concluso, in sostanza e correttamente, come emerge dai punti da 43 a 63 della presente sentenza, che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 non è applicabile al caso di specie, in quanto una delle sue condizioni di applicazione non è soddisfatta. La censura diretta contro tale punto dalla The Tea Board è, pertanto, inconfidente e dev'essere respinta (v., in tal senso, sentenza del 19 aprile 2007, UAMI/Celltech, C-273/05 P, EU:C:2007:224, punti 56 e 57).
- 67 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte, occorre respingere il primo motivo.



*Sul secondo motivo*

*Argomenti delle parti*

- 68 La The Tea Board fa valere che il Tribunale ha violato l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e/o ha snaturato i fatti del caso di specie nel concludere, al punto 145 delle sentenze impugnate, che le qualità positive suggerite dall'elemento denominativo «darjeeling», non possono essere né trasferite ai servizi rientranti nella classe 35 ai sensi dell'accordo di Nizza, ad eccezione dei 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, né ad alcuno dei servizi della classe 38 di cui all'accordo di Nizza designati dai marchi contestati. Più precisamente, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che non vi sono ragioni perché l'uso dei marchi contestati conferisca alla Delta Lingerie un vantaggio commerciale per quanto riguarda i servizi in questione. Infatti, le qualità di un prodotto raffinato, esclusivo e di qualità unica, suggerite, secondo il Tribunale, dall'elemento denominativo «darjeeling», potrebbero essere trasferite a servizi quali la consulenza commerciale o servizi di telecomunicazione e rafforzare il potere attrattivo dei marchi controversi a tal riguardo. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di motivare la conclusione raggiunta, al punto 145 delle sentenze impugnate, secondo cui le qualità associate all'elemento denominativo «darjeeling» non possono essere trasferite a servizi delle classi 35 e 38 ai sensi dell'accordo di Nizza.
- 69 L'EUIPO e la Delta Lingerie fanno valere che il secondo motivo è irricevibile, poiché la The Tea Board chiede alla Corte che la stessa sostituisca la sua valutazione a quella del Tribunale, e che tale motivo è, in ogni caso, infondato, dal momento che la The Tea Board non ha provato né un errore di diritto né uno snaturamento dei fatti.

*Giudizio della Corte*

- 70 In via preliminare, tenuto conto della giurisprudenza richiamata al punto 41 della presente sentenza, occorre respingere la censura di snaturamento invocata dalla The Tea Board, in quanto tale censura non è stata in alcun modo comprovata da quest'ultima.
- 71 Quanto alla censura vertente sulla mancata motivazione della conclusione di cui al punto 145 delle sentenze impugnate, è sufficiente rilevare che, in tali punti, il Tribunale ha respinto l'argomento che gli era stato presentato, a motivo del fatto che dal fascicolo non emergerebbe in alcun modo la ragione per cui l'uso dei marchi contestati conferirebbe alla Delta Lingerie un vantaggio commerciale relativo a servizi diversi rispetto a quelli di vendita al dettaglio di sottovesti femminili e di articoli di biancheria intima femminile, fragranze, eau de toilette e cosmetici, biancheria per la casa e da bagno e che la The Tea Board non adduceva alcun elemento specifico idoneo a stabilire un simile vantaggio. L'asserito difetto di motivazione non è pertanto dimostrato.
- 72 Quanto all'argomento secondo cui le qualità suggerite dall'elemento denominativo «darjeeling» potrebbero essere trasferite a tutti i servizi per cui è richiesta la registrazione, lo stesso è, in realtà, diretto a ottenere dalla Corte una valutazione dei fatti e deve quindi essere respinto in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punti 73 e 89).
- 73 Ne discende che il secondo motivo deve essere respinto, così come le impugnazioni principali nel loro insieme.

### *Sull'impugnazione incidentale*

- 74 A sostegno del suo ricorso incidentale, la Delta Lingerie deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Tale motivo consta di due parti, vertenti, la prima, su uno snaturamento delle funzioni rispettive dei marchi, da un lato, e delle indicazioni geografiche protette, dall'altro, e, la seconda, su una contraddizione della motivazione e su un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

### *Sulla prima parte del motivo unico*

#### *Argomenti delle parti*

- 75 La Delta Lingerie fa valere che un marchio ha la funzione di garantire l'origine commerciale, mentre un'indicazione geografica ha come funzione la garanzia dell'origine geografica. Tenuto conto di tali distinte funzioni, non si potrebbe mai considerare che la notorietà di un'indicazione geografica protetta possa effettivamente essere trasmessa allo stesso segno tutelato a titolo di marchio collettivo per prodotti identici. Ne discenderebbe che, invocando una premessa ipotetica secondo la quale la notorietà dei marchi anteriori era stata dimostrata sulla base della conclusione che la notorietà di cui godeva la denominazione «Darjeeling» quale indicazione geografica protetta per il tè era stata trasmessa al medesimo segno protetto a titolo di marchio collettivo per prodotti identici, il Tribunale è incorso in un errore di diritto snaturando le funzioni rispettive, da un lato, dei marchi interessati e, dall'altro, delle indicazioni geografiche protette.
- 76 L'EUIPO e la The Tea Board contestano l'argomento della Delta Lingerie.

#### *Giudizio della Corte*

- 77 Occorre rilevare che, al punto 79 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha constatato, per quanto riguarda la questione di stabilire se i marchi anteriori godano o meno di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che il testo delle decisioni controverse è, quanto meno, ambiguo. Il Tribunale ha tuttavia sottolineato che la sola frase priva di ambiguità in tale capo delle decisioni controverse è quella da cui emerge «che la commissione di ricorso non ha appurato definitivamente la notorietà dei marchi anteriori». Il Tribunale ha altresì indicato che, l'EUIPO, interrogato a tale proposito in udienza, aveva confermato l'assenza di una conclusione definitiva a tal riguardo.
- 78 Al punto 80 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha nondimeno considerato che, tenuto conto del fatto 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 doveva ritenere che tale analisi si fosse basata sulla premessa ipotetica che la notorietà dei marchi anteriori fosse stata dimostrata.
- 79 Al punto 146 delle sentenze impugnate, il Tribunale, alla luce della circostanza per cui le decisioni controverse si basano sull'ipotetica premessa di un'eccezionale notorietà dei marchi anteriori, ha deciso di annullarle parzialmente, 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 dell'accordo di Nizza e dei servizi di vendita al dettaglio della classe 35 ai sensi dell'accordo di Nizza e designati dai marchi richiesti, l'esistenza di un rischio di vantaggio dovuto all'uso senza giusto motivo dei marchi richiesti. Al punto 147 di dette sentenze, il Tribunale ha indicato che, in seguito a tali annullamenti parziali, spetterebbe alla commissione di ricorso formulare una conclusione definitiva sull'esistenza di una notorietà dei marchi anteriori e, se del caso, sul grado di quest'ultima.



- 80 Così, al contrario di quanto dedotto dalla Delta Lingerie, e come indicato dall'avvocato generale al paragrafo 85 delle sue conclusioni, il Tribunale non ha preso posizione né sulla questione se la prova della notorietà dei marchi anteriori fosse stata fornita, né sulla questione se, ai fini di una tale prova, la notorietà di cui godeva la denominazione «Darjeeling» quale indicazione geografica per il tè potesse essere trasmessa al medesimo segno protetto a titolo di marchio collettivo per prodotti identici.
- 81 La prima parte del motivo unico della Delta Lingerie si basa dunque su una lettura erranea delle sentenze impugnate e deve, pertanto, essere respinta in quanto infondata.

*Sulla seconda parte del motivo unico*

*Argomenti delle parti*

- 82 La Delta Lingerie fa valere che il Tribunale ha fornito una motivazione contraddittoria nelle sentenze impugnate e che ha violato l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
- 83 In particolare, ai punti 89, 107, 111 e 120 delle sentenze impugnate, il Tribunale avrebbe concluso che occorreva confermare le osservazioni della commissione di ricorso, secondo le quali non esisteva alcun rischio di pregiudizio al carattere distintivo né alla notorietà dei marchi anteriori, in considerazione, da un lato, della circostanza che non era stata svolta alcuna analisi specifica dedicata all'esistenza di un nesso tra i segni in conflitto e, dall'altro, della totale mancanza di somiglianza tra i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto. Orbene, tali osservazioni contraddirebbero la conclusione relativa al vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori, secondo la quale il Tribunale ha dichiarato, al punto 141 di dette sentenze, che nulla impediva che il pubblico a cui si rivolgono i marchi richiesti potesse essere attirato dal trasferimento, a tali marchi, dei valori e delle qualità positive legati alla regione del Darjeeling (India).
- 84 L'EUIPO contesta gli argomenti della Delta Lingerie.
- 85 La The Tea Board ritiene irricevibile, e in ogni caso infondata, la presente parte del motivo unico.

*Giudizio della Corte*

- 86 In primo luogo, è necessario osservare che, per quanto riguarda i rischi di pregiudizio di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale, al punto 94 delle sentenze impugnate, ha ricordato che tale disposizione contempla tre diversi tipi di rischio, vale a dire che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto, anzitutto, arrecherebbe pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, poi, pregiudicherebbe la notorietà del marchio anteriore o, in ultimo, consentirebbe di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.
- 87 Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha esaminato distintamente ciascuno dei rischi di pregiudizio di cui al precedente punto. Per quanto riguarda, anzitutto, il pregiudizio arrecato al carattere distintivo dei marchi anteriori, il Tribunale ha segnatamente considerato, ai punti 107 e 111 delle sentenze impugnate, da un lato, che tenuto conto della totale mancanza di somiglianza tra i prodotti e i servizi contraddistinti dai segni in conflitto, il rischio invocato dalla The Tea Board appariva del tutto ipotetico e, dall'altro, che era poco probabile che il pubblico di riferimento potesse essere indotto a credere che i prodotti e i servizi designati dai marchi richiesti provenissero dalla regione del Darjeeling.

- 88 Quanto, poi, al pregiudizio arrecato alla notorietà dei marchi anteriori, il Tribunale ha rilevato, al punto 120 delle sentenze impugnate, che il nesso unico esistente tra la regione di Darjeeling e la categoria di prodotti designati dai marchi anteriori e l'assenza di un tale nesso tra i prodotti e servizi contraddistinti dai marchi richiesti e la suddetta regione ribadiscono il carattere ipotetico di un rischio di diminuzione della forza d'attrazione dei marchi anteriori.
- 89 Infine, per quanto riguarda il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori, il Tribunale ha dichiarato, al punto 141 delle sentenze impugnate, che nulla impedisce che il pubblico a cui si rivolgono i marchi richiesti possa essere attirato dal trasferimento, ai marchi richiesti, dei valori e delle qualità positive legati a detta regione.
- 90 Le sentenze impugnate non presentano a tal riguardo alcuna contraddittorietà della motivazione.
- 91 Mentre i punti 107, 111 e 120 delle sentenze impugnate riguardano rispettivamente l'analisi della sussistenza di un rischio serio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo e alla notorietà dei marchi anteriori, il punto 141 di dette sentenze verte sull'esame da parte del Tribunale della sussistenza di un rischio che l'uso senza giusto motivo dei marchi richiesti consenta di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori.
- 92 Orbene, come altresì sostanzialmente rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, la valutazione di tali diversi tipi di rischio è soggetta a un esame i cui criteri non sono necessariamente coincidenti. A tal riguardo, come ricordato dal Tribunale ai punti 71 e 95 delle sentenze impugnate, 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 i quali 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.
- 93 Pertanto, il Tribunale non si è contraddetto laddove ha constatato, da un lato, che il consumatore del prodotto contraddistinto dai marchi anteriori, nel presente caso il tè, non sarebbe indotto a credere che i prodotti e i servizi designati dai marchi richiesti dalla Delta Lingerie provengano dalla regione del Darjeeling, pur considerando, dall'altro, che il consumatore dei prodotti e dei servizi designati dai marchi richiesti dalla Delta Lingerie possa essere attirato dai valori e dalle qualità positive legati a detta regione.
- 94 In secondo luogo, per quanto riguarda specificamente la violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, è sufficiente constatare che nessun argomento è stato addotto a sostegno di tale affermazione, salvo quello vertente sull'asserita contraddittorietà della motivazione delle sentenze impugnate, il quale è infondato, come risulta dai punti da 90 a 93 della presente sentenza.
- 95 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del motivo unico, nonché l'impugnazione incidentale nel suo complesso.

*Sulle spese*

- 96 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta, quest'ultima statuisce sulle spese. Conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 97 Poiché la The Tea Board è rimasta soccombente nelle impugnazioni principali e l'EUIPO nonché la Delta Lingerie ne hanno fatto domanda, la The Tea Board deve essere condannata alle spese relative alle impugnazioni principali.
- 98 Poiché la Delta Lingerie è rimasta soccombente nella sua impugnazione incidentale e l'EUIPO nonché la The Tea Board ne hanno fatto domanda, la Delta Lingerie deve essere condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) Le impugnazioni sono respinte.**
- 2) La The Tea Board è condannata alle spese relative alle impugnazioni principali.**
- 3) La Delta Lingerie è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale.**

Firme