

7. La ricorrente sostiene che le qualità accertate dal Tribunale in connessione con DARJEELING possono anche essere trasferite a servizi quali la consulenza commerciale o servizi di telecomunicazione e sono in grado di rafforzare il potere attrattivo del marchio controverso a tal riguardo. Inoltre, la ricorrente osserva che il Tribunale non ha fornito una motivazione sostanziale, nella sua sentenza, in merito alla ragione per cui le qualità associate al marchio DARJEELING non potrebbero essere trasferite a servizi rientranti nelle classi 35 e 38, il che costituisce di per sé un errore di diritto.

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

⁽²⁾ 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).

**Impugnazione proposta il 15 dicembre 2015 dalla The Tea Board avverso la sentenza del Tribunale
(Ottava Sezione) del 2 ottobre 2015, causa T-625/13, The Tea Board/Ufficio per l'armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-674/15 P)

(2016/C 106/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Tea Board (rappresentanti: M.C. Maier, A. Nordemann, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Delta Lingerie

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-625/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai seguenti servizi contraddistinti dal marchio richiesto rientranti nelle classi 35 e 38:

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 raggugli in materia di affari; organizzazione d'eventi e d'esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari, servizi di concessionarie pubblicitarie, locazione di spazi pubblicitari, pubblicità radiofonica e televisiva, sponsorizzazione pubblicitaria. (Classe 35)

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. (Classe 38)

- se del caso, rinviare la causa al Tribunale,

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. L'impugnazione è volta al parziale annullamento della sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2015, causa T-625/13, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il ricorso in relazione ai servizi contraddistinti dal marchio controverso rientranti nelle classi 35 e 38.
2. L'impugnazione si basa su due motivi: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾ e violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.

3. La ricorrente sostiene che la funzione principale di un marchio comunitario collettivo ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da una indicazione che serve a designare la provenienza geografica dei prodotti contraddistinti, non è di servire da indicazione della provenienza commerciale, ma solo di garantire la provenienza collettiva dei prodotti o servizi offerti e venduti sotto il marchio, vale a dire che i prodotti provengono da un'impresa che si trova nella zona geografica adottata come marchio comunitario collettivo e che è autorizzata a utilizzare il marchio comunitario collettivo.
4. Di conseguenza, ad avviso della ricorrente si deve affermare che, nell'ambito dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario, la provenienza geografica deve essere presa in considerazione come fattore rilevante — o nel valutare la somiglianza dei prodotti e/o servizi di cui trattasi e/o nell'effettuare una valutazione globale del rischio di confusione.
5. Pertanto, nel comparare prodotti e/o servizi di un marchio comunitario collettivo anteriore ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, composto da un'indicazione geografica, con quelli di un marchio comunitario singolo, la ricorrente ritiene che non sia decisivo se i prodotti e servizi di cui trattasi sono simili con riferimento alla loro natura, alla loro estensione, ai loro consumatori finali e/o ai loro canali di distribuzione. Piuttosto, si deve verificare se i prodotti e/o servizi di cui trattasi possano avere la stessa provenienza geografica.
6. L'interpretazione della ricorrente dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario deriva:
 - 1) dalla logica interna del regolamento n. 207/2009, in particolare dal fatto che
 - i. l'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario costituisce un'eccezione all'interno del regolamento n. 207/2009 in quanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la provenienza geografica del prodotto o di prestazione del servizio,
 - ii. ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, il regolamento d'uso di un marchio comunitario collettivo composto da un'indicazione geografica deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio e, di conseguenza, un marchio comunitario collettivo composto da un'indicazione geografica non è *mai* in grado di contraddistinguere prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese.
 - 2) da un'interpretazione di tale disposizione alla luce del regolamento n. 1151/2012⁽²⁾ e dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«Accordo TRIPS»), secondo cui le indicazioni geografiche dovrebbero godere di un livello di tutela elevato, e secondo cui dovrebbero essere vietate rappresentazioni di un prodotto che indica o suggerisce che il prodotto in questione proviene da una zona geografica diversa dall'effettivo luogo di provenienza, cosicché il pubblico è indotto in errore in relazione alla *provenienza geografica* del prodotto.
7. La ricorrente sostiene che le qualità accertate dal Tribunale in connessione con DARJEELING possono anche essere trasferite a servizi quali la consulenza commerciale o servizi di telecomunicazione e sono in grado di rafforzare il potere attrattivo del marchio controverso a tal riguardo. Inoltre, la ricorrente osserva che il Tribunale non ha fornito una motivazione sostanziale, nella sua sentenza, in merito alla ragione per cui le qualità associate al marchio DARJEELING non potrebbero essere trasferite a servizi rientranti nelle classi 35 e 38, il che costituisce di per sé un errore di diritto.

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

⁽²⁾ 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).