



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-93/16**

**Ornua Co-operative Ltd  
contro  
Tindale & Stanton Ltd España, SL**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Alicante)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchio dell'Unione europea – Carattere unitario – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) – Protezione uniforme del diritto conferito dal marchio dell'Unione europea contro il rischio di confusione e il pregiudizio alla notorietà – Coesistenza pacifica di tale marchio con un marchio nazionale utilizzato da un terzo in una parte dell'Unione europea – Assenza di coesistenza pacifica in altre parti dell'Unione – Percezione del consumatore medio – Differenze nella percezione che possono sussistere in diverse parti dell'Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 luglio 2017

1. *Marchio dell'Unione europea – Effetti del marchio dell'Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l'uso del marchio – Uso di un segno identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio – Criteri di valutazione – Coesistenza pacifica in una parte dell'Unione europea tra un marchio dell'Unione europea e un marchio nazionale utilizzato da un terzo – Assenza di una tale coesistenza pacifica in un'altra parte dell'Unione – Assenza di rischio di confusione – Inammissibilità*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 1, b)]*

2. *Marchio dell'Unione europea – Effetti del marchio dell'Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l'uso del marchio – Uso di un segno identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione limitato a una parte dell'Unione – Criteri di valutazione – Considerazione di fattori rilevanti presenti in una parte dell'Unione al fine di vietare l'uso di un segno in un'altra parte dell'Unione – Presupposti*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 1, b)]*

3. *Marchio dell'Unione europea – Effetti del marchio dell'Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l'uso del marchio – Uso di un segno identico o simile che contraddistingue prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio – Coesistenza pacifica in una parte dell'Unione tra un marchio dell'Unione europea che gode di notorietà e un segno – Assenza di una tale coesistenza pacifica in un'altra parte dell'Unione – Insussistenza di un giusto motivo che legittima l'uso di tale segno – Insussistenza*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 1, c)]*

1. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell'Unione europea, un marchio dell'Unione europea e un marchio nazionale coesistano pacificamente non consente di concludere che in un'altra parte dell'Unione, in cui tale coesistenza pacifica tra il marchio dell'Unione europea e il segno nazionale identico ad esso manca, non sussiste rischio di confusione tra detto marchio dell'Unione europea e detto segno.

Infatti, se fosse protetto solo contro violazioni commesse nell'intero territorio dell'Unione, il titolare del marchio dell'Unione europea non potrebbe opporsi all'uso di segni identici o simili che producono un rischio di confusione solo in una parte di detto territorio, mentre l'oggetto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è proteggere tale titolare, ovunque nell'Unione, contro ogni uso che arrechi pregiudizio alla funzione di indicazione di origine del suo marchio.

Di conseguenza, qualora l'uso di un segno ingeneri, in una parte dell'Unione, un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea, mentre, in un'altra parte dell'Unione, lo stesso uso non comporta un tal rischio, sussiste una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio. In tale ipotesi, il Tribunale dei marchi dell'Unione europea adito deve vietare la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi con il segno controverso per l'intero territorio dell'Unione, eccetto per la parte dello stesso per la quale sia stata constatata l'assenza di un rischio di confusione (sentenza del 22 settembre 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, punti 25 e 36).

Emerge, peraltro, dalla giurisprudenza della Corte che l'esame dell'esistenza di un rischio di confusione in una parte dell'Unione deve fondarsi su una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti del caso di specie e che tale valutazione deve includere un confronto visivo, fonetico o concettuale del marchio e del segno usato dal terzo, ciò che può condurre, in particolare per motivi linguistici, a conclusioni diverse per una parte dell'Unione rispetto a un'altra (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, punti 31 e 33 e giurisprudenza ivi citata).

(v. punti 32, 33, 36, 38, dispositivo 1)

2. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che gli elementi che, secondo il Tribunale dei marchi dell'Unione europea investito di un'azione per contraffazione, sarebbero rilevanti per valutare se il titolare di un marchio dell'Unione europea possa vietare l'uso di un segno in una parte dell'Unione europea non compresa in tale azione possono essere presi in considerazione dal medesimo tribunale per valutare se tale titolare possa vietare l'uso del segno nella parte dell'Unione alla quale si riferisce l'azione suddetta, purché le condizioni del mercato e le circostanze socioculturali non siano significativamente diverse nell'una di dette parti dell'Unione rispetto all'altra.

(v. punto 47, dispositivo 2)

3. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell'Unione europea, un marchio dell'Unione europea che gode di notorietà e un segno coesistano pacificamente non consente di concludere che in un'altra parte dell'Unione, in cui tale coesistenza pacifica manca, sussiste un giusto motivo che legittima l'uso di tale segno.

(v. punto 60, dispositivo 3)