



## Raccolta della giurisprudenza

### **Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 ottobre 2018 – Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)**

(causa T-8/17)

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo GOLDEN BALLS – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore BALLON D’OR – Impedimento relativo alla registrazione – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. *Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 2<sup>a</sup> frase)*

*(v. punti 58, 66)*

2. *Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Data rilevante ai fini dell’esame di un impedimento alla registrazione relativo – Data di deposito della domanda di registrazione*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)*

*(v. punti 74-77)*

3. *Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Esame da parte del giudice dell’Unione – Criteri*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)*

*(v. punto 79)*

4. *Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Esame d’ufficio da parte del giudice*

*(Art. 263 TFUE)*

*(v. punto 80)*

5. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore*

*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 5)*

*(v. punti 86, 104)*

6. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Marchi denominativi GOLDEN BALLS e BALLON D'OR*

*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 5)*

*(v. punti 92, 103, 110, 129, 137, 143, 148-152)*

7. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Notorietà del marchio nello Stato membro o nell'Unione – Nozione – Criteri di valutazione*

*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 5)*

*(v. punto 93)*

8. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Criteri di valutazione*

*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 5)*

*(v. punti 106, 107)*

9. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Livello di attenzione del pubblico*

*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 5)*

*(v. punto 108)*

10. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi*

*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 5)*

*(v. punti 111, 112)*

11. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Prove che il titolare ha l'onere di produrre – Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio*

*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 5)*

*(v. punto 140)*

## **Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 settembre 2016 (procedimento R 1962/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Intra-Presses e la sig.ra Inez Samarawira.

## **Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 30 settembre 2016 (procedimento R 1962/2015-1) è annullata nella parte in cui ha accolto l'opposizione per quanto riguarda «slot-machine, per uso con uno schermo, apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, misurazione, segnalazione, controllo (supervisione), salvataggio ed insegnamento; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici e ottici, dischi da registrare, apparecchiature di elaborazione dati e computer, hardware, tappetini per il mouse, accessori per telefoni cellulari, occhiali da sole» rientranti nella classe 9, «decorazioni per alberi di Natale» rientranti nella classe 28 e «produzioni teatrali, quali spettacoli e rappresentazioni teatrali, produzioni di commedie musicali, organizzazione di concerti/eventi musicali» rientranti nella classe 41.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.