



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

18 luglio 2013\*

«Marchi — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a) — Motivi di decadenza — Nozione di “uso effettivo” — Marchio utilizzato in combinazione con un altro marchio oppure come parte di un marchio complesso — Colore o combinazione di colori in cui un marchio è utilizzato — Notorietà»

Nella causa C-252/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) con decisione del 26 aprile 2012, pervenuta in cancelleria il 16 maggio 2012, nel procedimento

**Specsavers International Healthcare Ltd,**

**Specsavers BV,**

**Specsavers Optical Group Ltd,**

**Specsavers Optical Superstores Ltd**

contro

**Asda Stores Ltd,**

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 20 marzo 2013,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Specsavers International Healthcare Ltd, la Specsavers BV, la Specsavers Optical Group Ltd e la Specsavers Optical Superstores Ltd, da A. Gold e K. Mattila, solicitors, nonché da J. Mellor e A. Speck, QC;

\* Lingua processuale: l'inglese.

- per il governo del Regno Unito, da L. Christie, in qualità di agente, assistito da S. Malynicz, barrister;
- per il governo tedesco, da T. Henze, J. Kemper e V. Cramer, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da F. Bulst e J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Specsavers International Healthcare Ltd, la Specsavers BV, la Specsavers Optical Group Ltd e la Specsavers Optical Superstores Ltd (in prosieguo, nel complesso: il «gruppo Specsavers») e la Asda Stores Ltd (in prosieguo: l'«Asda»), avente ad oggetto un'asserita violazione di marchi comunitari registrati dal gruppo Specsavers.

### **Contesto normativo**

#### *Il diritto internazionale*

- 3 L'articolo 5, C, punti 1 e 2, della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, sottoscritta a Parigi il 20 marzo 1883, da ultimo riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «convenzione di Parigi»), così dispone:

«1) Se, in un paese, l'utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione potrà essere annullata soltanto dopo che sia trascorso un periodo ragionevole e l'interessato non giustifichi la sua inattività.

2) L'uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario sotto una forma che differisca, per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un paese dell'Unione [ai fini della protezione della proprietà industriale, istituita ai sensi dell'articolo 1 della convenzione di Parigi], non comporterà l'invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata al marchio».

#### *Il diritto dell'Unione*

- 4 Il considerando 10 del regolamento n. 207/2009 enuncia quanto segue:

«È giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».

5 L'articolo 7 di tale regolamento, rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», dispone quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

b) i marchi privi di carattere distintivo;

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;

d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

(...)

3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

6 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del suddetto regolamento, rubricato «Diritti conferiti dal marchio comunitario»:

«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

b) un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nell['Unione] e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi».

7 L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento, rubricato «Uso del marchio comunitario» è così formulato:

«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell['Unione] per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

(...)).

- 8 L'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, rubricato «Motivi di decadenza», precisa quanto segue:

«Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio [per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

- a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;

(...)).

### **I fatti all'origine del procedimento principale e le questioni pregiudiziali**

- 9 Nell'ottobre 2009 l'Asda, proprietaria di una catena di supermercati, ha lanciato una campagna pubblicitaria per prodotti ottici diretta contro il gruppo Specsavers, il quale costituiva al contempo la più grande catena di negozi di ottica presente nel Regno Unito e il principale concorrente dell'Asda. Nell'ambito di tale campagna, l'Asda ha utilizzato gli slogan «Be a real spec saver at Asda» e «Spec savings at ASDA», nonché i seguenti logotipi:



- 10 Poco dopo l'avvio di detta campagna pubblicitaria, il 19 ottobre 2009, il gruppo Specsavers ha presentato un ricorso contro l'Asda dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales) (Civil division), deducendo la violazione dei seguenti marchi comunitari:

— i marchi comunitari denominativi nn. 1321298 e 3418928, consistenti nella parola «Specsavers»;

- i marchi comunitari figurativi nn. 449256 e 1321348, che tutelano il seguente segno (in prosieguo: i «marchi con logotipo sfumato»):



- il marchio comunitario figurativo n. 5608385, che tutela il seguente segno:



- e il marchio comunitario figurativo n. 1358589, che tutela il seguente segno (in prosieguo: il «marchio con logotipo senza parole»):



- 11 Con sentenza emessa il 6 ottobre 2010, la High Court of Justice (England & Wales) ha dichiarato che l'Asda non aveva violato i marchi comunitari del gruppo Specsavers. Inoltre, essa ha dichiarato la decadenza del marchio con logotipo senza parole per mancata utilizzazione. Avverso tale sentenza il gruppo Specsavers ha interposto appello dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- 12 Con sentenza emessa il 31 gennaio 2012, il giudice del rinvio ha statuito sulla controversia riguardo all'asserita violazione dei marchi comunitari denominativi nn. 1321298 e 3418928 nonché dei marchi comunitari figurativi nn. 449256, 1321348 e 5608385 del gruppo Specsavers. Tale giudice ha osservato che, sulla base di detti marchi ed in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, quest'ultimo aveva il diritto di vietare all'Asda di utilizzare gli slogan «Be a real spec saver at Asda» e «Spec savings at Asda» nonché il logotipo utilizzato dall'Asda nell'ambito della sua campagna pubblicitaria.
- 13 Al fine di poter statuire sulla parte della controversia oggetto del procedimento principale relativa al marchio con logotipo senza parole, il giudice del rinvio ha invece ritenuto necessario sottoporre alla Corte talune questioni sugli aspetti di seguito indicati.
- 14 Da un lato, poiché l'Asda ha eccepito la decadenza dai diritti relativi al marchio con logotipo senza parole per mancata utilizzazione, il giudice del rinvio si interroga se l'utilizzazione dei marchi con logotipo sfumato possa costituire un uso del marchio con logotipo senza parole.
- 15 Dall'altro, detto giudice chiede di sapere se l'accresciuta notorietà del segno grafico di colore verde, colore che il gruppo Specsavers ha sempre utilizzato per la raffigurazione del proprio marchio con logotipo senza parola, possa essere presa in considerazione riguardo all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 nonostante il fatto che il suddetto marchio sia stato registrato in bianco e nero. Il giudice del rinvio ritiene che ciò valga nel caso di specie, tuttavia osserva che a tal fine occorre interpretare il diritto dell'Unione.

16 Per tali ragioni, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, quando un imprenditore commerciale ha registrato separatamente come marchi comunitari

a) un marchio figurativo e

b) un marchio denominativo

utilizzandoli insieme, tale uso equivalga all'uso del marchio figurativo ai fini degli articoli 15 e 51 del regolamento [n. 207/2009]. In caso di risposta affermativa, come debba essere valutata la questione dell'uso del marchio figurativo. (...)

2) Se, a tal fine, rilevi che

a) il marchio denominativo sia sovrainpresso al segno grafico,

b) l'operatore abbia registrato come marchio comunitario anche il marchio combinato che ricomprende il segno grafico e il marchio denominativo.

3) Se la risposta al [primo e al secondo] quesito dipenda dal fatto che il segno grafico e le parole vengono percepite dal consumatore medio [, da un lato,] come segni separati o [, dall'altro,] come aventi ciascuno un ruolo distintivo autonomo. In caso affermativo, in che modo ciò accada.

4) Se, quando un marchio comunitario non è registrato a colori ma il titolare lo abbia utilizzato in modo estensivo in un determinato colore o in una combinazione di colori particolari così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico (in una parte, ma non in tutta l'Unione) a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori nei quali la convenuta utilizza il segno contestato siano rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), [del regolamento n. 207/2009, oppure] dell'indebito vantaggio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), [di tale regolamento]. In caso affermativo, in che modo ciò accada.

5) In caso di risposta affermativa, se rientri in tale valutazione globale il fatto che la convenuta stessa venga associata, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari che usa per il segno contestato».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

#### *Sulla prima, seconda e terza questione*

17 Con la prima, seconda e terza questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il requisito dell'uso effettivo di un marchio comunitario ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sia soddisfatto quando un marchio comunitario figurativo è utilizzato solo insieme a un marchio comunitario denominativo ad esso sovrainpresso nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come marchio comunitario.

- 18 Tutte le parti che hanno presentato osservazioni alla Corte affermano, in sostanza, che l'uso di un marchio comunitario figurativo insieme a un altro marchio denominativo che viene ad esso sovrainpresso può costituire un uso effettivo ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 a condizione che il suddetto marchio figurativo conservi un'efficacia distintiva autonoma nella configurazione d'insieme.
- 19 Innanzitutto, occorre precisare che una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, là dove un marchio denominativo è sovrainpresso a un marchio figurativo, rientra nell'ipotesi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 15 del regolamento n. 207/2009, cioè quella dell'uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui detto marchio è stato registrato.
- 20 Infatti, la sovrainpressione del segno denominativo «Specsavers» sul marchio con logotipo senza parole modifica la forma in cui detto marchio era stato registrato, in quanto non si tratta di una semplice giustapposizione, dato che alcune parti del marchio con logotipo senza parole si ritrovano così nascoste dal segno denominativo.
- 21 Occorre poi rilevare che si evince direttamente dalla formulazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 che l'uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato è considerato come uso ai sensi del primo comma del medesimo articolo, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato.
- 22 Il carattere distintivo di un marchio ai sensi del regolamento n. 207/2009 significa che tale marchio è idoneo ad identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v., in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI, da C-468/01 P a C-472/01 P, Racc. pag. I-5141, punto 32; dell'8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI, C-304/06 P, Racc. pag. I-3297, punto 66, e del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI, C-311/11 P, punto 23).
- 23 Tale carattere distintivo di un marchio registrato può risultare tanto dall'uso di un suo elemento, come parte di un marchio registrato, quanto dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi, è sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio in questione come proveniente da una determinata impresa (v., per analogia, sentenza del 7 luglio 2005, Nestlé, C-353/03, Racc. pag. I-6135, punto 30).
- 24 Ne consegue che l'utilizzazione del marchio con logotipo senza parole con sovrainpresso il segno denominativo «Specsavers», anche se in definitiva corrisponde a un uso in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con quest'ultimo, può essere considerato come uso effettivo del marchio con logotipo senza parole in quanto tale purché il suddetto marchio per come è stato registrato, vale a dire senza che una parte di quest'ultimo sia nascosta dal segno denominativo «Specsavers» sovrainpresso, rinvii sempre sotto tale forma ai prodotti del gruppo Specsavers per i quali il marchio è stato registrato. Spetta al giudice del rinvio verificare tale circostanza.
- 25 Questa conclusione non è infirmata dal fatto che il segno denominativo «Specsavers», nonché la combinazione del logotipo senza parole con sovrainpresso il segno denominativo «Specsavers», sono egualmente registrati come marchi comunitari.
- 26 Infatti, la Corte ha già dichiarato che il requisito dell'uso effettivo di un marchio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 può essere soddisfatto solo qualora il marchio sia utilizzato attraverso un altro marchio complesso oppure qualora esso sia utilizzato solo insieme a un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia, per di più, a sua volta registrata

come marchio, sempre che il marchio continui ad essere percepito come un'indicazione dell'origine del prodotto in questione (v., in tal senso, sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding, C-12/12, punti 35 e 36).

- 27 Del resto, riguardo all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), disposizione che corrisponde essenzialmente all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la Corte ha altresì rilevato che il titolare di un marchio registrato, al fine di dimostrare l'uso di quest'ultimo ai sensi di tale disposizione, può avvalersi del suo utilizzo in una forma che differisce da quella in cui tale marchio è stato registrato senza che le differenze tra queste due forme alterino il carattere distintivo di detto marchio, e ciò sebbene tale forma diversa sia anch'essa registrata come marchio (sentenza del 25 ottobre 2012, Rintisch, C-553/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30).
- 28 Gli argomenti che hanno indotto la Corte a interpretare in questo senso l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 89/104 sono applicabili *mutatis mutandis* al contesto dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
- 29 Tale interpretazione è suffragata, in particolare, dall'obiettivo perseguito dall'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il quale, evitando di esigere una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, è diretto a consentire al titolare di quest'ultimo di apportare al segno, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di meglio adattarlo alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi relativi. Siffatto obiettivo sarebbe invero compromesso se, per stabilire l'uso del marchio registrato, fosse richiesto un requisito ulteriore, secondo il quale la diversa forma in cui tale marchio è stato utilizzato non dovrebbe essere stata anch'essa oggetto di registrazione come marchio (v., per analogia, sentenza Rintisch, cit., punti 21 e 22).
- 30 Del resto, siffatta interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 è conforme all'articolo 5, C, punto 2, della convenzione di Parigi, poiché nulla di quanto previsto da tale disposizione lascia intendere che la registrazione di un segno come marchio comporta la conseguenza che l'uso del medesimo non può più essere invocato per stabilire l'uso di un altro marchio registrato dal quale differisce soltanto in un modo tale che il carattere distintivo di quest'ultimo non ne risulta alterato (v. sentenza Rintisch, cit., punto 23).
- 31 In considerazione di tutto quanto precede occorre rispondere alla prima, alla seconda e alla terza questione come segue: gli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che il requisito dell'«uso effettivo» ai sensi di tali disposizioni può ritenersi soddisfatto quando un marchio comunitario figurativo è utilizzato solo in combinazione con un marchio comunitario denominativo ad esso sovrainpresso, nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come marchio comunitario, purché le differenze tra la forma in cui il marchio è utilizzato e quella in cui il marchio è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato.

#### *Sulla quarta questione*

- 32 Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede se l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori ma il titolare lo ha utilizzato in modo estensivo in un determinato colore o in una combinazione di colori particolari così da essere ormai associato, nella memoria di una parte

significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori usati da un terzo per raffigurare un segno che asseritamente viola il suddetto marchio siano rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell'indebito vantaggio ai sensi di tali disposizioni.

- 33 Il gruppo Specsavers e la Commissione europea sostengono che a tale questione si debba rispondere in senso affermativo, mentre il governo del Regno Unito sostiene che, di contro, occorra rispondervi in senso negativo.
- 34 In primo luogo, riguardo alla valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, l'esistenza di un rischio di confusione nella memoria del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie (v., in particolare, sentenze dell'11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Racc. pag. I-6191, punto 22; del 6 ottobre 2005, Medion, C-120/04, Racc. pag. I-8551, punto 27, e del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, Racc. pag. I-4529, punto 34).
- 35 Allo stesso modo, la Corte ha in più occasioni dichiarato che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, prendendo in considerazione, in particolare, i loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione complessiva di detto rischio. Al riguardo, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v., in tal senso, le citate sentenze SABEL, punto 23; Medion, punto 28 e UAMI/Shaker, punto 35).
- 36 Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. Pertanto, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (sentenza del 29 settembre 1998, Canon, C-39/97, Racc. pag. I-5507, punto 18).
- 37 Orbene, almeno nei casi in cui sussista un marchio registrato non in un determinato colore o con una determinata caratteristica, ma in bianco e nero, il colore o la combinazione di colori nel quale il marchio è in seguito effettivamente utilizzato influenzano la percezione di tale marchio da parte del consumatore medio dei prodotti in questione e, di conseguenza, è idoneo ad accrescere il rischio di confusione o di associazione tra il marchio anteriore e il contrassegno che asseritamente viola quest'ultimo.
- 38 In tale contesto, non sarebbe logico ritenere che la circostanza che, nella raffigurazione di un segno che asseritamente viola un marchio comunitario anteriore, un terzo utilizzi un colore o una combinazione di colori che è divenuto, nella memoria di una parte significativa del pubblico, quello associato a tale marchio anteriore in virtù dell'uso che ne è stato fatto dal suo titolare in tale colore o in tale combinazione di colori, non possa essere presa in considerazione ai fini della valutazione complessiva per il solo motivo che il suddetto marchio anteriore è stato registrato in bianco e nero.
- 39 In secondo luogo, per quanto concerne la valutazione dell'indebito vantaggio tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, occorre altresì effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi rilevanti nel caso di specie, fra i quali si annoverano, in particolare, l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché la natura e il grado di contiguità dei prodotti o dei servizi interessati. Relativamente all'intensità della notorietà e del grado di carattere distintivo del marchio, la Corte ha altresì dichiarato che più il

carattere distintivo e la notorietà del marchio di cui si tratta sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione (v. sentenza del 18 giugno 2009, L'Oréal e a., C-487/07, Racc. pag. I-5185, punto 44).

- 40 A tale riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che la somiglianza tra i marchi del gruppo Specsavers e i segni utilizzati dall'Asda è stata deliberatamente ricercata al fine di creare, nella memoria del pubblico, un'associazione tra le due insegne. Orbene, la circostanza che l'Asda abbia utilizzato un colore simile a quello usato dal gruppo Specsavers al fine di trarre vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi di quest'ultimo è un fattore che dev'essere preso in considerazione per stabilire se sia possibile constatare l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (v., per analogia, sentenza L'Oréal e a., cit., punto 48).
- 41 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere come segue alla quarta questione: l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori, ma il titolare lo ha utilizzato in modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari così da essere ormai associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori usati da un terzo per raffigurare un segno che asseritamente viola il suddetto marchio sono rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell'indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione.

#### *Sulla quinta questione*

- 42 Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell'indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione, sia rilevante la circostanza che il terzo che utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia lui stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari che usa per la raffigurazione di tale segno.
- 43 Il gruppo Specsavers propone di rispondere in senso affermativo a tale questione, mentre la Commissione ritiene, dal canto suo, che tale circostanza possa essere presa in considerazione soltanto per la valutazione del giusto motivo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Dato che propone di dare alla quarta questione una risposta negativa, il governo del Regno Unito afferma che non occorre rispondere alla quinta questione.
- 44 A tale riguardo, occorre rilevare che, come ricordato ai punti 34 e 39 della presente sentenza, sia il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sia l'indebito vantaggio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, devono essere valutati globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie.
- 45 Dalla giurisprudenza della Corte risulta, inoltre, che tali valutazioni devono prendere in considerazione l'esatto contesto nel quale è stato utilizzato il segno asseritamente simile al marchio registrato [v., in tal senso, riguardo all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/104, sentenza del 12 giugno 2008, O2 Holdings e O2 (UK), C-533/06, Racc. pag. I-4231, punto 64].
- 46 In tale contesto, occorre rilevare che il fatto che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia lui stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno è un fattore che, insieme ad altri, può rivestire una certa importanza nell'ambito dell'esame dell'esistenza di un rischio di confusione o di un indebito profitto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

- 47 Da un lato, non può escludersi che una tale circostanza possa influenzare la percezione dei segni in questione da parte del pubblico, e, pertanto, influire sull'esistenza di un rischio di confusione fra i suddetti segni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
- 48 Quindi, nella fattispecie in esame, la circostanza che l'Asda sia essa stessa associata al colore verde, colore dalla medesima utilizzato nei segni che asseritamente violano i marchi del gruppo Specsavers, potrebbe produrre fra l'altro la conseguenza di una diminuzione del rischio di confusione o di associazione fra tali segni e i marchi del gruppo Specsavers, nella misura in cui il pubblico interessato possa percepire che il colore verde di tali segni è quello dell'Asda, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.
- 49 Dall'altra parte, come la Commissione sostiene nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte, il fatto che il terzo il quale utilizzi un segno in asserita violazione del marchio registrato sia lui stesso associato, nella memoria di una parte considerevole del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno, può essere un fattore rilevante al fine di determinare se l'uso di tale segno si fondi su un «giusto motivo» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
- 50 Occorre quindi rispondere come segue alla quinta questione: l'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell'indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione, è rilevante la circostanza che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia esso stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno.

### **Sulle spese**

- 51 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

- 1) **Gli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il requisito dell'«uso effettivo» ai sensi di tali disposizioni può ritenersi soddisfatto quando un marchio comunitario figurativo è utilizzato solo in combinazione con un marchio comunitario denominativo ad esso sovrainpresso, nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come marchio comunitario, purché le differenze tra la forma in cui il marchio è utilizzato e quella in cui il marchio è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato.**
- 2) **L'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori, ma il titolare lo ha utilizzato in modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori usati da un terzo per la raffigurazione di un segno che asseritamente viola il suddetto marchio sono rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell'indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione.**
- 3) **L'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell'indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione, è rilevante la circostanza che il terzo il quale utilizzi**

**un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia esso stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno.**

Firme