



## Raccolta della giurisprudenza

**Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 2 ottobre 2015 –**

**The Tea Board / UAMI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)**

**(causa T-625/13)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo Darjeeling collection de lingerie — Marchi comunitari collettivi, denominativo e figurativo, anteriori DARJEELING — Impedimenti relativi alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»

- 1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Valutazione del rischio di confusione — Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 25)*
- 2. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo Darjeeling collection de lingerie — 85625 / Marchi collettivi denominativo e figurativo DARJEELING [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 50, 53, 54)*
- 3. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 66, §§ 2 e 3] (v. punti 35, 41-43, 49)*
- 4. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 36, 57, 58, 62)*

5. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 37)*
6. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio collettivo anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 59)*
7. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — 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 — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 66-68, 87, 88)*
8. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — 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. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 70, 71)*
9. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — 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 — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Marchio figurativo Darjeeling collection de lingerie — 85625 / Marchi collettivi denominativo e figurativo DARJEELING (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 72, 73, 85, 92, 93, 142-145)*
10. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — 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. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 75, 81, 82)*
11. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — 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 — Obiettivo — Prove che il titolare ha l'onere di produrre — Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di pregiudizio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 97, 134)*

12. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — 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 — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore — Prova (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 99-102)*
13. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — 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 — Pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 114)*
14. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — 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 — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punti 123-125)*

## **Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 17 settembre 2013 (procedimento R 1502/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la The Tea Board e la Delta Lingerie.

## **Dispositivo**

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 17 settembre 2013 (procedimento R 1502/2012-2) è annullata nella parte in cui concerne i prodotti cui si riferisce il marchio richiesto e che rientrano nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e 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», cui si riferisce il marchio richiesto e che rientrano nella classe 35 ai sensi del predetto Accordo.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.