



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 24/18

Lussemburgo, 1° marzo 2018

Sentenze nelle cause T-85/16 e T-629/16
Shoe Branding BVBA/EUIPO

Adidas può opporsi alla registrazione, come marchio dell'Unione, di due strisce parallele apposte su delle scarpe

I marchi richiesti nel caso di specie rischiano di trarre indebito vantaggio dal marchio anteriore adidas raffigurante tre strisce parallele apposte su una scarpa

Nel 2009 e nel 2011, la società belga Shoe Branding Europe ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)¹ la registrazione di due marchi dell'Unione europea (figura in basso a sinistra), uno per le calzature e l'altro per le scarpe antinfortunistiche. La società tedesca Adidas ha proposto opposizione alla registrazione dei suddetti marchi facendo valere, tra gli altri, uno dei suoi marchi riprodotto di seguito in basso a destra:



Marchi per i quali la Shoe Branding Europe chiede la registrazione

Marchio adottato da Adidas per opporsi alle domande della Shoe Branding Europe

Con decisioni del 2015 e del 2016, l'EUIPO ha accolto le opposizioni di Adidas e ha negato la registrazione dei due marchi richiesti dalla Shoe Branding Europe.

In particolare, l'EUIPO ha considerato che, tenuto conto di una certa somiglianza tra i marchi in conflitto, dell'identità² o della somiglianza³ dei prodotti designati da tali marchi e dell'elevata notorietà del marchio anteriore adidas, esisteva il rischio che il pubblico di riferimento stabilisse un nesso tra i marchi in conflitto e che l'uso dei marchi richiesti traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio adidas, senza che, nel caso di specie, tale uso fosse giustificato da un giusto motivo.

Con le sentenze odierne, il Tribunale dell'Unione europea respinge i ricorsi proposti dalla Shoe Branding Europe avverso le due decisioni dell'EUIPO e conferma pertanto tali decisioni.

Secondo il Tribunale, l'EUIPO non ha commesso alcun errore di valutazione per avere, in particolare, ritenuto i) probabile che l'uso dei marchi richiesti traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio adidas e ii) che la Shoe Branding Europe non avesse dimostrato l'esistenza di un giusto motivo per l'uso dei marchi richiesti.

Per quanto riguarda il marchio richiesto dalla Shoe Branding Europe nel 2009 per le calzature, occorre ricordare che il Tribunale si pronuncia al riguardo per la seconda volta. Con sentenza del 21 maggio 2015⁴, il Tribunale aveva infatti annullato una precedente decisione dell'EUIPO che, a

¹ All'epoca l'Ufficio era ancora denominato Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI).

² Con riferimento alle calzature.

³ Con riferimento alle scarpe antinfortunistiche.

⁴ Sentenza del Tribunale del 21 maggio 2015, Adidas/UAMI ([T-145/14](#)).

torto, aveva concluso per l'assenza di somiglianze tra i marchi in conflitto. Tale sentenza del Tribunale è stata confermata dalla Corte di giustizia con ordinanza del 17 febbraio 2016⁵ (si veda per dettagli il comunicato stampa n. [17/16](#)).

IMPORTANTE: il marchio dell'Unione è valido in tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio dell'Unione sono rivolte all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

⁵ Ordinanza della Corte del 17 febbraio 2016, Shoe Branding Europe/Adidas ([C-396/15 P](#)).