

Differenze nella percezione del consumatore medio che possono sussistere in diverse parti dell'Unione

Corte di giustizia UE, Sez. II 20 luglio 2017, in causa C-93/16 - Ilešič, pres. ed est.; Szpunar, avv. gen. - Ornua Co-operative Ltd, già The Irish Dairy Board Co-operative Ltd c. Tindale & Stanton Ltd España SL.

Produzione, commercio e consumo - Proprietà intellettuale - Marchio dell'Unione europea - Carattere unitario - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Art. 9, par. 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.

(Omissis)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Ornua Co-operative Ltd, già The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (in prosieguito: la «Ornua»), e la Tindale & Stanton Ltd España SL (in prosieguito: la «T & S») in merito all'uso da parte di quest'ultima di un segno che, secondo la Ornua, crea un rischio di confusione con marchi dell'Unione europea di cui è titolare e arreca pregiudizio alla notorietà di tali marchi.

Contesto normativo

3 Il regolamento n. 207/2009, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale è esaminato alla luce del regolamento n. 207/2009 nella versione in vigore prima di detta modifica.

4 Ai sensi del considerando 3 di tale regolamento:

«Onde perseguire (...) gli obiettivi [dell'Unione europea], risulta necessario prevedere un regime (...) dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi [dell'Unione europea] che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio [dell'Unione]. Il principio del carattere unitario del marchio [dell'Unione europea] così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento».

5 L'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, che fa parte del titolo I dello stesso, rubricato «Disposizioni generali», così dispone:

«Il marchio [dell'Unione europea] ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'[Unione]: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera [Unione]. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

6 Il titolo II del medesimo regolamento è rubricato «Diritto dei marchi». La sua sezione 2, che è intitolata «Effetti del marchio [dell'Unione]», contiene, in particolare, gli articoli 9 e 12 che recano, rispettivamente, i seguenti titoli: «Diritti conferiti dal marchio [dell'Unione europea]» e «Limitazione degli effetti del marchio [dell'Unione europea]».

7 Ai termini del paragrafo 1 di detto articolo 9:

«Il marchio [dell'Unione europea] conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio [dell'Unione europea] per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che[,] a motivo della sua identità o somiglianza col marchio [dell'Unione europea] e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio [dell'Unione europea] 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 [dell'Unione europea] per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio [dell'Unione europea] 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 [dell'Unione europea] o reca pregiudizio agli stessi».

8 L'articolo 12 così recita:

«Sempre che l'uso fatto del marchio [dell'Unione europea] sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l'uso nel commercio:

a) del loro nome o indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;

purché quest'uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 La Ornuu è una società di diritto irlandese le cui attività economiche rientrano nel settore alimentare. Essa commercializza, in particolare, burro e altri prodotti lattiero-caseari.

10 Essa è titolare di diversi marchi dell'Unione europea, tra i quali il marchio denominativo KERRYGOLD, registrato nel corso dell'anno 1998 per prodotti rientranti nella classe 29 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, ovvero, in particolare, burro e altri prodotti lattiero-caseari, nonché i due marchi figurativi seguenti, registrati rispettivamente nel corso degli anni 1998 e 2011 per la stessa classe di prodotti (in prosieguo, congiuntamente: i «marchi dell'Unione europea KERRYGOLD»):

(*Omissis*)

11 I prodotti sui quali sono apposti tali marchi sono esportati verso diversi paesi. Nell'Unione, detti prodotti sono venduti principalmente in Spagna, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Regno Unito.

12 La T & S è una società di diritto spagnolo che importa e distribuisce, in Spagna, margarine con il segno KERRYMAID. Tali prodotti sono fabbricati in Irlanda dalla Kerry Group plc.

13 La Kerry Group ha fatto registrare in Irlanda e nel Regno Unito il marchio nazionale KERRYMAID.

14 Il 29 gennaio 2014 la The Irish Dairy Board Co-operative, diventata la Ornuu il 31 marzo 2015, ha proposto un'azione per contraffazione contro la T & S dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Tribunale di commercio di Alicante, Spagna), in qualità di Tribunale dei marchi dell'Unione europea, diretta a far constatare che la T & S, nella misura in cui importa e distribuisce in Spagna margarine con il segno KERRYMAID, viola i diritti conferiti dai marchi dell'Unione europea KERRYGOLD. L'uso del segno KERRYMAID da parte della T & S creerebbe un rischio di confusione e trarrebbe vantaggio senza giusto motivo dal carattere distintivo e dalla notorietà di detti marchi.

15 Il giudice adito ha innanzitutto constatato che l'unica somiglianza tra il segno KERRYMAID e i marchi dell'Unione europea KERRYGOLD consisteva nell'elemento «kerry», che si riferisce a una contea irlandese rinomata per i suoi allevamenti di bovini.

16 Esso ha poi rilevato che era evidente tra le parti che in Irlanda e nel Regno Unito i marchi dell'Unione europea KERRYGOLD e il marchio nazionale KERRYMAID coesistono pacificamente.

17 Detto giudice ne ha dedotto che non poteva sussistere, in Spagna, un rischio di confusione tra i marchi dell'Unione europea KERRYGOLD e il segno KERRYMAID. Infatti, poiché l'Irlanda e il Regno Unito hanno, insieme, un peso demografico rilevante all'interno dell'Unione, la coesistenza pacifica tra tali marchi e tale segno in tali due Stati membri dovrebbe, alla luce del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, portare a concludere per l'assenza di rischio di confusione tra gli uni e gli altri in tutta l'Unione.

18 Il medesimo giudice ha, in ultimo, considerato che, in ragione di detta coesistenza pacifica in Irlanda e nel Regno Unito, non è possibile che la T & S tragga indebito vantaggio, in Spagna, dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi dell'Unione europea KERRYGOLD.

19 Fondandosi su tali considerazioni lo Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Tribunale di commercio di Alicante), con sentenza del 18 marzo 2015, ha respinto l'azione per contraffazione.

20 Detta sentenza è stata impugnata in appello dinanzi al giudice del rinvio.

21 Partendo dalla constatazione secondo cui la coesistenza pacifica tra i marchi dell'Unione europea KERRYGOLD e il segno KERRYMAID è dimostrata solo in Irlanda e nel Regno Unito, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità con il regolamento n. 207/2009 dell'estrapolazione effettuata dal giudice di primo grado. Anche a supporre che la coesistenza pacifica tra tali marchi e tale segno in Irlanda e nel Regno Unito conduca al risultato dell'assenza di rischio di confusione in tali due Stati membri, da ciò non deriva, tuttavia, secondo il giudice del rinvio, che vi sia assenza di rischio di confusione tra detti marchi e detto segno altresì negli altri Stati membri. Infatti, un'estrapolazione del genere

rischierebbe di privare del loro effetto utile i diritti conferiti al titolare del marchio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 207/2009.

22 In tali circostanze, l'Audiencia Provincial de Alicante (Corte provinciale di Alicante) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 207/2009], nella parte in cui subordina alla sussistenza di un rischio di confusione la possibilità per il titolare di un marchio [dell'Unione europea] di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno, salvo il proprio consenso, nei casi previsti dalla medesima disposizione, possa essere interpretato nel senso che esso consente di escludere il rischio di confusione quando il marchio [dell'Unione europea] anteriore sia coesistito pacificamente per anni, per tolleranza del titolare, in due Stati membri dell'Unione con marchi nazionali simili, cosicché l'assenza del rischio di confusione nei due Stati suddetti si estenda ad altri Stati membri, o a tutta l'Unione, tenuto conto del trattamento unitario imposto dal marchio [dell'Unione europea].

2) Nell'ipotesi prospettata nella prima questione, se, per valutare il rischio di confusione, sia possibile prendere in considerazione circostanze geografiche, demografiche, economiche o di altra natura degli Stati in cui si è prodotta la coesistenza, così da estendere a un terzo Stato, o a tutta l'Unione, l'assenza di rischio di confusione in detti Stati.

3) Quanto all'ipotesi prevista all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del [regolamento n. 207/2009], se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che, qualora il marchio anteriore sia coesistito pacificamente con il segno contestato per un certo numero di anni in due Stati membri dell'Unione senza opposizione del titolare del marchio anteriore, detta tolleranza del titolare verso l'uso del segno posteriore nei suddetti due Stati membri in particolare può essere estesa, per estrapolazione, al resto del territorio dell'Unione al fine di stabilire se ricorra un giusto motivo per l'uso da parte di terzi di un segno posteriore, in ragione del trattamento unitario imposto dal marchio [dell'Unione europea]».

23 La Corte ha rivolto al giudice del rinvio una richiesta di chiarimenti, per sapere se tale giudice sia tenuto a includere, nell'applicare il regolamento n. 207/2009, un esame della valutazione del giudice di primo grado secondo la quale, in ragione della presenza dell'indicazione di provenienza geografica «kerry» nei segni in conflitto e dell'assenza di somiglianza tra gli elementi «gold» e «maid», non può in ogni caso sussistere un rischio di confusione.

24 Il giudice del rinvio ha dato una risposta affermativa a tale richiesta di chiarimenti.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

25 Con la prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell'Unione, un marchio dell'Unione europea e un marchio nazionale coesistano pacificamente consente, alla luce del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, 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.

26 Poiché tale questione è posta in considerazione del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, si deve rilevare innanzitutto che, in forza di tale principio, espresso al considerando 3 del regolamento n. 207/2009 e precisato nell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso, i marchi dell'Unione europea godono di una protezione uniforme e producono i loro effetti sull'intero territorio dell'Unione. Ai sensi di tale disposizione, il marchio dell'Unione europea può – salvo disposizione contraria del medesimo regolamento – essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità, e il suo uso può essere vietato, soltanto per l'intera Unione.

27 Sebbene l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 menzioni solo la registrazione del marchio, il suo trasferimento, la perdita dei diritti conferiti dal marchio e il divieto di utilizzarlo, da una lettura combinata di tale disposizione con il considerando 3 del medesimo regolamento emerge che gli effetti del marchio dell'Unione europea elencati al titolo II, sezione 2, di quest'ultimo si applicano anch'essi in modo uniforme in tutta l'Unione.

28 Infatti, la Corte ha già dichiarato che il diritto esclusivo conferito dal marchio dell'Unione europea al suo titolare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 si estende, in linea di principio, a tutta l'Unione (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punto 39).

29 Per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, da costante giurisprudenza della Corte emerge che tale disposizione protegge il titolare di un marchio dell'Unione europea contro ogni uso che pregiudichi o possa pregiudicare la funzione di indicazione di origine di tale marchio (sentenza del 22 settembre 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

30 La protezione uniforme così conferita da tale disposizione al titolare del marchio dell'Unione europea consiste nel consentire al titolare, ovunque nell'Unione, di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per prodotti o servizi identici o simili che pregiudichi o possa pregiudicare la funzione di indicazione di origine del marchio e produca in tal modo un rischio di confusione.

31 Affinché il titolare del marchio dell'Unione europea possa far valere tale diritto, non è necessario che l'uso del segno identico o simile che produce un rischio di confusione abbia luogo in tutta l'Unione.

32 Infatti, se fosse protetto solo contro i pregiudizi arrecati in tutta l'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 geografica del suo marchio.

33 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 rischio del genere, 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'intera l'Unione, eccetto per la parte della stessa 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).

34 Nella specie, dal fascicolo presentato alla Corte emerge che è fuori contestazione tra le parti nel procedimento principale che sussiste coesistenza pacifica tra i marchi dell'Unione europea KERRYGOLD e il marchio nazionale KERRYMAID in Irlanda e nel Regno Unito, poiché la Ornua non si oppone all'uso di tale marchio nazionale in detti Stati membri.

35 È altresì fuori contestazione che una tale coesistenza pacifica manca nella parte del territorio dell'Unione alla quale si riferisce l'azione per contraffazione, cioè il territorio spagnolo, e che la T & S usa colà il segno KERRYMAID senza il consenso della Ornua.

36 Emerge, inoltre, 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).

37 Ne deriva, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, che in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nell'ambito della quale è stata constatata una coesistenza pacifica tra marchi dell'Unione europea e un segno in Irlanda e nel Regno Unito, il Tribunale dei marchi dell'Unione europea investito di un'azione per contraffazione contro l'uso di tale segno in un altro Stato membro, nella specie il Regno di Spagna, non può limitarsi a fondare la propria valutazione su detta coesistenza pacifica riscontrata in Irlanda e nel Regno Unito. Tale tribunale deve, al contrario, effettuare una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti.

38 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), 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 e un marchio nazionale coesistano pacificamente non consente di concludere che in un'altra parte dell'Unione, in cui non c'è coesistenza pacifica tra tale marchio dell'Unione europea e il segno nazionale identico ad esso, non sussiste rischio di confusione tra detto marchio dell'Unione europea e detto segno.

Sulla seconda questione

39 Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 debba 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 non compresa in tale azione possono essere presi in considerazione dal medesimo tribunale per valutare se tale titolare possa vietare l'uso del segno considerato nella parte dell'Unione alla quale si riferisce l'azione suddetta.

40 Com'è stato ricordato al punto 36 della presente sentenza, l'esame cui è tenuto il Tribunale dei marchi dell'Unione europea competente deve fondarsi su una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti del caso di specie di cui è investito.

41 Per quanto riguarda il confronto sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale tra il marchio dell'Unione europea di cui trattasi e il segno utilizzato dal terzo, tale valutazione globale deve essere fondata sull'impressione d'insieme prodotta da tale marchio e da tale segno sul pubblico rilevante, che è costituito dal consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2015, *Loutfi Management Propriété intellectuelle*, C-147/14, EU:C:2015:420, punti 21 e 25 e giurisprudenza ivi citata).

42 Come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 41 e 42 delle sue conclusioni, qualora le condizioni di mercato e le circostanze socioculturali o altre circostanze che contribuiscono all'impressione d'insieme prodotta dal marchio dell'Unione europea e dal segno di cui trattasi sul consumatore medio non varino in modo significativo da una parte a un'altra dell'Unione, nulla osta a che i fattori rilevanti riscontrati in una parte dell'Unione siano presi in considerazione per valutare se il titolare di tale marchio possa vietare l'uso del segno in un'altra parte dell'Unione o nell'intero territorio della stessa.

43 Nella specie, come risulta dalla risposta alla richiesta di chiarimenti e dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, la T & S afferma, in particolare, che il segno KERRYMAID, da essa usato in Spagna, non è simile ai marchi dell'Unione europea KERRYGOLD della Ornua e non può, di conseguenza, produrre un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché l'elemento «kerry» è un'indicazione di

provenienza geografica che esula, ai sensi dell'articolo 12 di tale regolamento, dal diritto esclusivo conferito alla Ornu da detto articolo 9.

44 Orbene, la limitazione del diritto esclusivo conferito dall'articolo 9 del regolamento n. 207/2009 alla quale si riferisce la T & S è assoggettata alla condizione che l'uso del segno contenente l'indicazione di provenienza geografica sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale. Al fine di esaminare se tale condizione, che è l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio, sia soddisfatta, il giudice adito deve effettuare una valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti (v., in particolare, sentenze del 7 gennaio 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, punti 24 e 26; del 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punto 82 e 84, nonché del 17 marzo 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punto 41).

45 A tale riguardo occorre prendere in considerazione, segnatamente, la presentazione complessiva del prodotto commercializzato dal terzo, il modo in cui il marchio in questione e il segno usato dal terzo sono stati differenziati nonché lo sforzo profuso dal medesimo terzo per assicurarsi che i consumatori distinguano i suoi prodotti da quelli del titolare del marchio (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punto 46).

46 Se il giudice del rinvio dovesse ipotizzare, per valutare se la Ornu possa vietare l'uso del segno KERRYMAID in Spagna, di prendere in considerazione elementi presenti in Irlanda e nel Regno Unito, sarebbe previamente tenuto ad assicurarsi che non sussista una differenza significativa tra le condizioni del mercato o le circostanze socioculturali che si possono osservare, rispettivamente, nella parte dell'Unione alla quale si riferisce l'azione per contraffazione e in quella in cui si trova la zona geografica corrispondente al termine geografico contenuto nel segno di cui trattasi. Non può escludersi, infatti, che il comportamento che può essere richiesto al terzo affinché il suo uso del segno sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale debba essere analizzato in modo diverso in una parte dell'Unione nella quale i consumatori hanno una particolare affinità con il termine geografico contenuto nel marchio e nel segno di cui trattasi rispetto a una parte dell'Unione nella quale tale affinità è più debole.

47 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che 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.

Sulla terza questione

48 Con la terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che il fatto che, in una parte dell'Unione, un marchio dell'Unione europea che gode di notorietà e un marchio nazionale coesistano pacificamente consente, alla luce del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, 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.

49 Com'è stato ricordato al punto 28 della presente sentenza, il diritto esclusivo conferito dal marchio dell'Unione europea al suo titolare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 si estende, in linea di principio, a tutta l'Unione.

50 La protezione estesa conferita dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento ai titolari di marchi dell'Unione europea che godano di notorietà consiste nel consentire a tali titolari di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nel commercio senza giusto motivo un segno identico o simile – tanto per prodotti o servizi simili quanto per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali tali marchi sono registrati – che tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di detti marchi o arrechi pregiudizio agli stessi (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punti 68 e 70).

51 Affinché il titolare di un marchio dell'Unione europea goda di tale protezione estesa, deve essere dimostrato, ai sensi di tale articolo 9, paragrafo 1, lettera c), che tale marchio gode di «notorietà nell'[Unione]». A tal fine è sufficiente che sia dimostrato che detto marchio gode di una tale notorietà in una parte sostanziale del territorio dell'Unione, potendo quest'ultima corrispondere in particolare, se del caso, al territorio di un solo Stato membro. Ove tale condizione sia soddisfatta, si deve ritenere che il marchio dell'Unione europea di cui trattasi gode di notorietà in tutta l'Unione (sentenze del 6 ottobre 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punto 27, 29 e 30, nonché del 3 settembre 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, punti 19 e 20).

52 Tale giurisprudenza garantisce che il titolare di un marchio dell'Unione europea goda della protezione estesa conferita dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 in tutta l'Unione oppure non ne goda affatto. Di conseguenza, la portata della protezione conferita da qualsiasi marchio dell'Unione europea ha carattere uniforme in tutta l'Unione.

53 Per contro, affinché il titolare di un marchio dell'Unione europea che gode di detta protezione estesa possa far valere il diritto conferitogli da detto articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non è necessario che l'uso del segno che pregiudica tale diritto abbia luogo in tutta l'Unione.

54 Infatti, ove fosse protetto solamente contro i pregiudizi arrecati in tutta l'Unione, tale titolare non potrebbe opporsi a violazioni commesse soltanto in una parte di tale territorio, mentre l'oggetto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 è proteggere tale titolare, ovunque nell'Unione, contro ogni uso ingiustificato di un segno identico o simile che tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio in questione oppure arrechi o possa arrecare loro pregiudizio.

55 Nella specie, salvo diverso accertamento del giudice del rinvio, non risulta in discussione che i marchi dell'Unione europea KERRYGOLD godono di notorietà, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009.

56 Dal fascicolo presentato alla Corte emerge, inoltre, che è evidente tra le parti del procedimento principale che, in ragione della coesistenza pacifica in Irlanda e nel Regno Unito tra tali marchi e il marchio nazionale KERRYMAID, sussiste un giusto motivo per l'uso di tale segno in detta parte dell'Unione.

57 Com'è già stato rilevato al punto 35 della presente sentenza, è altresì evidente che una tale coesistenza pacifica non si produce nella parte del territorio dell'Unione alla quale si riferisce l'azione per contraffazione, cioè il territorio spagnolo, e che la T & S usa colà il segno KERRYMAID senza il consenso della Ornua.

58 Per il resto, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che l'esame dell'esistenza di un pregiudizio ai termini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 deve fondarsi su una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie (sentenze del 18 giugno 2009, L'Oréal e a., C-487/07, EU:C:2009:378, punto 44, nonché del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a., C-252/12, EU:C:2013:497, punto 39).

59 Ne deriva che, nel presente caso, in cui esiste un giusto motivo che legittima l'uso del segno KERRYMAID in Irlanda e nel Regno Unito, in ragione della coesistenza pacifica tra i marchi dell'Unione europea KERRYGOLD e detto marchio nazionale in tali due Stati membri, il Tribunale dei marchi dell'Unione europea investito di un'azione per contraffazione diretta contro l'uso di tale segno in un altro Stato membro non può limitarsi a fondare la sua valutazione su detta coesistenza pacifica riscontrata in Irlanda e nel Regno Unito, ma è tenuto, al contrario, ad effettuare una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti.

60 Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che 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.

Sulle spese

61 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 (Seconda Sezione) dichiara:

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.

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.

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.

(Omissis)