

Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 da Kenzo Tsujimoto avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-414/13, Kenzo Tsujimoto/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-85/16 P)

(2016/C 335/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, M. Ring, Rechtsanwältinnen, W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Kenzo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-414/13;
- pronunciarsi definitivamente sulla controversia;
- condannare l'EUIPO e la Kenzo S.A. alle spese del procedimento, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

1. Violazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario

Entrambe le opposizioni presentate dalla KENZO S.A. si fondano sull'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario ⁽¹⁾. In entrambi i casi, la commissione di ricorso ha preso in considerazione, a sostegno della notorietà del marchio fatta valere, prove presentate dall'opponente dinanzi alla divisione di opposizione al fine di provare l'uso effettivo del marchio. È pacifico che i documenti interessati sono stati presentati dopo la scadenza dei termini impartiti per presentare prove in merito all'esistenza, alla validità e all'ambito di tutela del diritto anteriore ai sensi della regola 19, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario ⁽²⁾. Conformemente alla regola 19, paragrafi 1 e 2, e dalla regola 20, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 5, dev'essere respinta se l'opponente non dimostra la notorietà del marchio anteriore entro il termine indicato dall'Ufficio. Tuttavia, il Tribunale ritiene che la commissione di ricorso disponesse di un potere discrezionale al fine di determinare se le prove di cui trattasi dovessero essere prese in considerazione a sostegno della notorietà del marchio fatta valere, che la commissione abbia riconosciuto ed esercitato il proprio potere discrezionale e che essa abbia motivato in modo sufficiente la considerazione di tali prove. Il ricorrente considera invece che il Tribunale, dichiarando che la commissione di ricorso disponeva di un potere discrezionale, ha commesso un errore di diritto e non ha applicato in modo corretto le regole 19, paragrafi 1 e 2, e 20, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario.

Il ricorrente è consapevole del fatto che, secondo le altre parti nel procedimento, l'ammissibilità della considerazione di documenti presentati a sostegno dell'uso effettivo di un marchio al fine di dimostrare la notorietà di tale marchio è disciplinata non dalla regola 20, paragrafo 1, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, bensì dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del predetto regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, la quale costituisce una regola procedurale speciale dinanzi alla commissione di ricorso.

Anche se il potere discrezionale della commissione di ricorso dovesse essere interpretato conformemente alla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, tale potere discrezionale non è stato esercitato in modo corretto dalla commissione di ricorso e il Tribunale ha applicato erroneamente l'articolo 76, paragrafo 2, nel dichiarare che le considerazioni della commissione di ricorso in merito al nesso indissociabile tra le prove dell'uso e le prove della notorietà costituivano un adeguato esercizio del suo potere discrezionale. Infatti, la commissione di ricorso non ha nemmeno stabilito la portata del proprio potere discrezionale,

ossia stabilendo se il potere discrezionale nel caso di specie dovesse essere esercitato o meno in modo restrittivo. Se la commissione di ricorso avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale, essa avrebbe dovuto riconoscere che il potere discrezionale, conformemente alla sentenza Rintisch (causa C-120/12 P, Bernhard Rintisch/UAMI), dev'essere esercitato in modo restrittivo. Nelle circostanze del caso di specie, l'unico modo di esercitare correttamente il potere discrezionale sarebbe stato di non prendere in considerazione i documenti a sostegno della notorietà del marchio fatta valere. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la commissione di ricorso non ha stabilito correttamente la portata del proprio potere discrezionale e non ha applicato il proprio potere discrezionale conformemente a tale portata e, in tal modo, ha violato l'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario.

2. Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario

Il ricorrente sostiene che il Tribunale abbia integralmente omesso di effettuare il confronto tra i marchi «KENZO» e «KENZO ESTATE» e, in tal modo, abbia violato l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario. Inoltre, il ricorrente ritiene che la notorietà del marchio fatta valere sia stata confermata dal Tribunale sulla base di documenti che, nel quadro di una corretta applicazione del diritto e di un corretto esercizio, da parte della commissione di ricorso, del proprio potere discrezionale, non avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Il ricorrente sostiene altresì che il Tribunale non ha effettuato la necessaria valutazione globale allorché esso è giunto alla conclusione che il marchio controverso rischierebbe di venire associato con il marchio anteriore e trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. Infine, il ricorrente fa valere che la commissione di ricorso e il Tribunale sono incorsi in errore nel ritenere che il ricorrente abbia omesso di dimostrare un «giusto motivo» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento CE n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

Impugnazione proposta il 12 febbraio 2016 da Kenzo Tsujimoto avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-522/13, Kenzo Tsujimoto/Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-86/16 P)

(2016/C 335/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, M. Ring, Rechtsanwältinnen, W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Kenzo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 dicembre 2015, causa T-522/13;

— pronunciarsi definitivamente sulla controversia;

— condannare l'EUIPO e la Kenzo S.A. alle spese del procedimento, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.