



## Raccolta della giurisprudenza

**Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 23 settembre 2014 – Groupe Léa Nature / UAMI – Debonair Trading Internacional (SO'BiO étic)**

**(causa T-341/13)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SO'BiO étic — Marchi, comunitario e nazionale, denominativi anteriori SO...? — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di un uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»

1. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Questione che, quando sollevata dal richiedente, deve essere risolta prima di decidere sull'opposizione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, § 2) (v. punto 21)*
2. *Diritto dell'Unione — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti (v. punto 24)*
3. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Commissioni di ricorso — Qualificazione dell'Ufficio come amministrazione — Diritto delle parti a un equo «processo» — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 62-64) (v. punto 25)*
4. *Marchio comunitario — Decisioni dell'Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa — Portata del principio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75) (v. punto 26)*
5. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione in considerazione della ratio legis dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 22, § 3) (v. punto 31)*
6. *Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 42-45)*

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 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 56-59)*
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 registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 63-66)*
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 registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Criteri di valutazione — Marchio complesso — Determinazione della o delle componente(i) dominante(i) [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 67)*
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 registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i marchi di cui trattasi — Elementi di un marchio aventi carattere descrittivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 68)*
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 registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo SO'BiO étic e marchi denominativi SO...? [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 78, 79, 82-84, 87-90)*
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 registrato per prodotti o servizi identici o simili — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5) (v. punto 99)*

## **Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 marzo 2013 (procedimento R 203/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Debonair Trading Internacional L<sup>da</sup> e la Groupe Léa Nature SA.

## **Dispositivo**

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 26 marzo 2013 (procedimento R 203/2011-1) è annullata.
  
- 2) L'UAMI e la Debonair Trading Internacional L<sup>da</sup> sono condannati a sopportare ciascuno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Groupe Léa Nature SA.