



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2016 –

Lidl Stiftung / EUIPO – Horno del Espinar (Castello)

(causa T-549/14)

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Castello — Marchi nazionali e dell'Unione europea figurativi anteriori Castelló — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1. *Marchio dell'Unione europea — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Interpretazione alla luce 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 36)*
2. *Marchio dell'Unione europea — 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 37-39)*
3. *Marchio dell'Unione europea — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Applicazione dei criteri al caso concreto — Determinazione di una soglia quantitativa di uso minimo — Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 40, 41)*
4. *Marchio dell'Unione europea — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso effettivo — Nozione — Criteri di valutazione — Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punto 42)*
5. *Marchio dell'Unione europea — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell'opposizione — Prova dell'uso del marchio anteriore — Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 42, §§ 2 e 3] (v. punto 43)*

6. *Marchio dell'Unione europea — Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea — 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 denominativo Castello e marchi figurativi Castelló [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 50, 54, 65, 96, 111-115)*
7. *Marchio dell'Unione europea — Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea — 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 62, 110)*
8. *Marchio dell'Unione europea — Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea — 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 — Complementarità dei prodotti o dei servizi [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 67, 68, 72)*
9. *Marchio dell'Unione europea — Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea — 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 97, 98)*

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 aprile 2014 (procedimenti riuniti R 1233/2013-2 e R 1258/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Horno del Espinar e la Lidl Stiftung & Co.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 aprile 2014 (procedimenti riuniti R 1233/2013-2 e R 1258/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Horno del Espinar, SL e la Lidl Stiftung & Co. KG, è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha considerato che sussisteva un rischio di confusione per quanto riguarda la frutta e la verdura surgelate rientranti nella classe 29 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Lidl Stiftung & Co. supporterà, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese sostenute dall'EU IPO.
- 4) L'EU IPO supporterà un quarto delle proprie spese.