



## Raccolta della giurisprudenza

### **Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 10 ottobre 2017 – Cofra / EUIPO – Armand Thiery (1841)**

**(causa T-233/15)**

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo 1841 – Marchio nazionale denominativo anteriore AD-1841-TY – Impedimento relativo alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Presa in considerazione di prove complementari – Articolo 57, paragrafo 2, e articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [ora articolo 64, paragrafo 2, e articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Regola 40, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95 [ora articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/1430] – Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ora articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]»

1. *Marchio dell'Unione europea – Disposizioni procedurali – Procedimento di dichiarazione di nullità – Fatti e prove non dedotti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità entro il termine all'uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 57, §§ 1, 2 e 3, e 76, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 40, § 6)*

*(v. punti 23-28, 34, 36, 37)*

2. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell'uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Interpretazione alla luce della ratio legis dell'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, considerando 10 e art. 57, §§ 2 e 3)*

*(v. punto 41)*

3. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell'uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, §§ 2 e 3)*

*(v. punti 42, 50, 52, 56, 57, 60, 63)*

4. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – Prova dell'uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Applicazione dei criteri al caso concreto*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 57, §§ 2 e 3)*

*(v. punto 58)*

5. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Esame della domanda – 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 – Oggetto e ambito d'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, a), e 57, § 2]*

*(v. punti 67-69)*

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 – Criteri di valutazione*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]*

*(v. punti 80, 81, 114)*

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 – Valutazione del rischio di confusione – Livello di attenzione del pubblico*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]*

*(v. punto 83)*

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 – Criteri di valutazione*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]*

*(v. punto 85)*

9. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi 1841 e AD-1841-TY*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b), e 53, § 1, a)]*

*(v. punti 86, 113, 116, 117, 119)*

10. *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 – Criteri di valutazione*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]*

*(v. punti 87, 88)*

11. *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 – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Idoneità delle differenze concettuali a neutralizzare le somiglianze visive o fonetiche – Presupposti*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]*

*(v. punto 110)*

12. *Marchio dell'Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate in precedenza dinanzi agli organi dell'Ufficio – Esclusione*

*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65)*

*(v. punto 122)*

13. *Procedimento giurisdizionale – Spese – Contenzioso relativo ai diritti di proprietà intellettuale – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso*

*(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 190, § 2)*

*(v. punti 124-128)*

## **Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 febbraio 2015 (procedimento R 805/2014-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Armand Thiery e la Cofra Holding.

## **Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
  
- 2) La Cofra Holding AG è condannata alle proprie spese nonché a quelle sostenute, nell'ambito del presente procedimento, dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dall'Armand Thiery SAS.