



Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'8 febbraio 2019 – Serendipity e a. / EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI)

(causa T-647/17)

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CHIARA FERRAGNI – Marchio Benelux denominativo anteriore Chiara – Impedimento alla registrazione relativo – Insussistenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – 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 16, 17, 77)

2. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – 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 – Determinazione del pubblico di riferimento – Livello di attenzione del pubblico*

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

(v. punto 19)

3. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – 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 22)

4. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – 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*

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

(v. punti 25-27)

5. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – 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 – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio*

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

(v. punto 36)

6. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – 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 CHIARA FERRAGNI e marchio denominativo Chiara*

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

(v. punti 40, 41, 47-49, 53, 61, 70-74, 76, 83-87)

7. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – 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 – Somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo*

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

(v. punto 42)

8. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – 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 – Ponderazione degli elementi di somiglianza o di differenza tra i segni – Considerazione delle caratteristiche intrinseche dei segni o delle condizioni di commercializzazione dei prodotti o dei servizi*

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

(v. punto 82)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EU IPO, del 17 luglio 2017 (procedimento R 2444/2016-4), relativa a un'opposizione tra, da un lato, la CKL Holdings e, dall'altro, la Serendipity e i sigg. Morgese.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU IPO), del 17 luglio 2017 (procedimento R 2444/2016-4), è annullata.
- 2) L'EU IPO è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle della Serendipity Srl e dei sigg. Giuseppe Morgese e Pasquale Morgese.