

## 2) Interpretazione della nozione di sistema di controllo delle emissioni

- 2-1 Che cosa comprenda la nozione di sistema di controllo delle emissioni di cui all'articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 recante la definizione di impianto di manipolazione («defeat device»).
- 2-2 Se detto sistema di controllo delle emissioni comprenda unicamente le tecnologie e le strategie dirette a gestire e ridurre le emissioni (in particolare, di ossidi d'azoto) dopo la loro formazione o se comprenda anche le diverse tecnologie e strategie volte a limitarne la produzione alla base, come la tecnologia EGR.

## 3) Interpretazione della nozione di impianto di manipolazione («defeat device»)

- 3-1 Se un dispositivo che rileva tutti i parametri legati allo svolgimento delle procedure di omologazione previste dal regolamento (CE) n. 715/2007, al fine di attivare o intensificare, nel corso di dette procedure, il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni e ottenere così l'omologazione del veicolo, rappresenti un impianto di manipolazione sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento medesimo.
- 3-2 In caso di risposta affermativa, se detto impianto di manipolazione («defeat device») sia vietato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.
- 3-3 Se un dispositivo come quello descritto nella questione 3-1 possa essere qualificato come «impianto di manipolazione» ove l'attivazione potenziata del sistema di controllo delle emissioni interviene, non soltanto nel corso delle procedure di omologazione, bensì anche in maniera puntuale, allorquando le condizioni esatte rilevate per potenziare detto sistema nel corso delle suddette procedure si presentano nella circolazione reale.

## 4) Interpretazione delle eccezioni previste nell'articolo 5

- 4-1 Che cosa comprendano le tre eccezioni previste all'articolo 5, paragrafo 2, del capitolo II, del regolamento (CE) n. 715/2007.
- 4-2 Se il divieto dell'impianto di manipolazione («defeat device») che attiva o potenzia il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni, in particolare, durante le procedure di omologazione, possa essere superato in ragione di uno dei tre motivi indicati nell'articolo 5, paragrafo 2.
- 4-3 Se il rallentamento del processo di invecchiamento del motore o della formazione d'incrostazioni all'interno di esso rientri nell'esigenza di «proteggere il motore da danni o avarie» o di garantire il «funzionamento sicuro dei veicoli» che possono giustificare la presenza di un «defeat device» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 9 novembre 2018 dalla Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 settembre 2018, causa T-584/17, Primart/EUIPO**

**(Causa C-702/18 P)**

(2019/C 82/06)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (rappresentante: J. Skołodą, radca prawny)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Bolton Cile España, SA

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, integralmente, la sentenza del Tribunale impugnata;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 22 giugno 2017 (R 1933/2016-4);
- condannare l'EU IPO e la Bolton Cile España, S.A. a sostenere le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Commissione di ricorso, nonché condannare l'EU IPO a sostenere le spese del procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia.

### Motivi e principali argomenti

- 1) Nella sentenza impugnata il Tribunale ha commesso un errore nell'applicazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 <sup>(1)</sup> (divenuto articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 <sup>(2)</sup>) e dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72 del regolamento 2017/1001), dichiarando gli argomenti della ricorrente relativi al carattere distintivo debole del marchio antecedente nell'opposizione irricevibile, sulla base del rilievo che sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale (punti da 87 a 90 della sentenza impugnata).
  - a. Il Tribunale deve valutare i fatti e gli argomenti, anche se sono stati presentati per la prima volta dinanzi allo stesso, se la Commissione di ricorso dell'EU IPO avrebbe dovuto tenerli in considerazione d'ufficio.
  - b. Il significato di una parte di un marchio in una lingua dell'Unione europea è un fatto notorio e come tale dovrebbe essere analizzato d'ufficio dall'Ufficio. Conseguentemente, gli argomenti a ciò connessi dovrebbero essere sottoposti ad una valutazione approfondita da parte del Tribunale, considerando anche gli argomenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso.
  - c. La ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale ha diritto di contestare la valutazione di fatti notori effettuata dalla Commissione di ricorso dell'EU IPO, anche presentando nuovi argomenti dinanzi al Tribunale e prove che supportano tali argomenti.
  - d. Non avendo valutato i fatti e gli argomenti che l'Ufficio avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio (inclusi fatti notori relativi al significato del marchio soggetto ad opposizione) il Tribunale ha violato norme procedurali generali ed è giunto ad una valutazione erronea delle questioni rilevanti nella causa dinanzi alla Commissione di ricorso.
  - e. Se il Tribunale avesse preso in considerazione il fatto notorio che la parola «PRIMA» ha un significato elogiativo volendo dire (come statuito dalla divisione di opposizione e dalla ricorrente) «primo, il più importante/migliore, principale» sarebbe giunto ad una conclusione diversa circa il rischio di confusione tra i marchi «PRIMA» registrato con il numero ES-2578815 e il marchio dell'Unione europea «PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ» registrato con il numero 013682299, in particolare, avrebbe dovuto considerare che non sussiste rischio di confusione tra tali marchi.
  - f. I marchi analizzati coincidono in un elemento di scarso carattere distintivo, e che non ha un ruolo indipendente nel marchio opposto. Ciò, insieme al grado medio di somiglianza visiva (se non una sua assenza) esclude il rischio di confusione tra tali marchi.

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

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)