

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l'8 agosto 2012 — X BV/Minister van Financiën

(Causa C-380/12)

(2012/C 303/34)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: X BV

Convenuto: Minister van Financiën

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se al capitolo 25, nota 1, del Sistema armonizzato nella nozione “eliminare impurezze” rientri anche la rimozione da un prodotto minerale allo stato greggio di determinate particelle chimiche da esso assorbite a causa di determinate circostanze naturali, e se la rimozione delle medesime avviene al fine di rafforzare (specifiche) proprietà naturali del prodotto minerale in precedenza fortemente ridotte a cause di siffatte circostanze naturali.
- 2) Ove in base alla questione sollevata al punto 1 si possa stabilire che si configura l'eliminazione di impurezze ai sensi del capitolo 25, nota 1, del SA, in base a quali criteri occorra quindi stabilire se un prodotto minerale estratto come la terra decolorante, dopo un risciacquo consecutivo con acido solforico e con acqua, in base a tale nota possa restare classificato alla voce 2508 40 00 della NC e non debba essere considerato come un prodotto dell'industria chimica ai sensi del capitolo 38 del SA».

Impugnazione proposta il 9 agosto 2012 da I Marchi Italiani Srl avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 28 giugno 2012, causa T-133/09, I Marchi Italiani e Basile/OHMI — Osra

(Causa C-381/12 P)

(2012/C 303/35)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: I Marchi Italiani Srl (rappresentanti: L. Militerni e G. Militerni, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), Osra SA

Conclusioni

- Annullare parzialmente la decisione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nella misura in cui il predetto Tribunale ha respinto il ricorso proposto da I Marchi Italiani s.r.l. e condannato I Marchi Italiani s.r.l. al pagamento delle spese, ad eccezione di quelle relative alla rinuncia agli atti;
- accogliere parzialmente le conclusioni presentate in primo grado e, per l'effetto, quindi annullare la decisione emessa dalla Seconda commissione di ricorso in data 9 gennaio 2009, notificata alla parte attualmente ricorrente in data 30 gennaio 2009, nel procedimento R502/2008, tra I Marchi Italiani S.r.l. contro Osra S.A, che confermava la decisione della Divisione di Annullamento, accogliendo l'atto di decadenza e la dichiarazione di nullità del marchio “B Antonio Basile 1952”, a seguito del ricorso proposto dalla OSRA S.A.;
- condannare l'UAMI alla rifusione delle spese, diritti ed onorari, come per legge.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione della società I Marchi Italiani s.r.l. si articola nei seguenti tre motivi:

- 1) Violazione dell'art. 135, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha dichiarato che i documenti prodotti dalla ricorrente devono essere stralciati senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio, nonché dichiarato irricevibili gli argomenti relativi alla notorietà del marchio contestato ed al principio di buona fede.
- 2) Violazione dell'art. 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾ (divenuto art. 54, paragrafo 2, regolamento n. 207/2009 ⁽²⁾), nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha dichiarato che sono trascorsi meno di 5 anni tra la data di registrazione del marchio e la data di presentazione della domanda di dichiarazione della nullità e che, quindi, irrilevante risulta essere la data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario.
- 3) Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94, nella misura in cui il Tribunale ha commesso un errore, laddove ha ritenuto che esistesse una somiglianza tra i marchi in conflitto, e ha applicato, quindi, erroneamente tale disposizione, nel concludere che esistesse un rischio di confusione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario; GU 1994, L 11, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario; GU L 78, pag. 1.