



Raccolta della giurisprudenza

Causa T-7/17

John Mills Ltd

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MINERAL MAGIC – Marchio nazionale denominativo anteriore MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001]»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2018

1. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o da un rappresentante a proprio nome – Presupposto – Identità tra il marchio del titolare e quello richiesto dal suo agente o rappresentante*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 3)

2. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o da un rappresentante a proprio nome – Obiettivo di evitare la sottrazione del marchio da parte dell'agente o del rappresentante*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 3)

3. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o da un rappresentante a proprio nome – Presupposto – Identità tra il marchio del titolare e quello richiesto dal suo agente o rappresentante – Criteri di valutazione*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 3)

4. *Marchio dell'Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell'opposizione – Prova dell'uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Scopo e ambito di applicazione ratione materiae dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n° 207/2009*

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, comma 2, a)]

5. *Marchio dell'Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell'Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di consenso del titolare di un marchio alla registrazione richiesta da un agente o da un rappresentante a proprio nome – Marchi denominativi MINERAL MAGIC e MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 3)

1. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea, «[in] seguito all'opposizione del titolare del marchio, un marchio è del pari escluso dalla registrazione se l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare».

Detta disposizione non menziona in modo esplicito un requisito d'identità né di somiglianza tra il marchio del titolare e il marchio richiesto dall'agente o dal rappresentante.

Tuttavia, l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 207/2009 va interpretato alla luce dell'obiettivo di evitare la sottrazione del marchio del titolare da parte dell'agente o del rappresentante di questo, poiché l'agente o il rappresentante potrebbe sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite durante la relazione commerciale con il titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio. Tale disposizione richiede quindi, in sostanza, che vi sia un rapporto diretto tra il marchio del titolare e quello la cui registrazione è richiesta a proprio nome dall'agente o dal rappresentante. Tale rapporto è ipotizzabile soltanto se i marchi in questione corrispondono.

In tal senso, i lavori preparatori del regolamento sul marchio comunitario forniscono un chiarimento utile circa le intenzioni del legislatore e sono in linea con l'interpretazione secondo cui il marchio anteriore e il marchio richiesto devono essere identici – e non semplicemente simili – perché l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 possa trovare applicazione.

Infatti, il legislatore dell'Unione aveva inizialmente previsto, nel progetto preliminare di regolamento sul marchio comunitario, che la disposizione in esame potesse applicarsi anche nell'ipotesi di un segno simile. Tale possibilità, tuttavia, non è stata inserita nella versione finale dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario.

Analogamente, nel documento n. 11035/82 del Consiglio dell'Unione europea, che riporta una sintesi delle conclusioni del gruppo di lavoro sul regolamento sul marchio comunitario in seno al Consiglio, il gruppo di lavoro ha espressamente affermato di non aver adottato la proposta di una delegazione diretta a far sì che la disposizione in esame fosse applicabile anche nel caso di marchi «simili» per «prodotti simili».

Da quanto precede risulta che, nell'intenzione del legislatore dell'Unione, l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è applicabile solo se il marchio del titolare e quello richiesto da parte dell'agente o dal rappresentante di questo sono identici, e non semplicemente simili.

(v. punti 23-28, 37)

2. V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

3. V. il testo della decisione.

(v. punto 38)

4. V. il testo della decisione.

(v. punto 39)

5. V. il testo della decisione.

(v. punti 41-43)