



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa T-122/17**

**Devin AD**

**contro**

**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo dell'Unione europea DEVIN – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Denominazione geografica – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2018

1. *Marchio dell'Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell'Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti*  
*(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 64, § 1, 2<sup>a</sup> frase, e 65, § 3)*
2. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione contraria all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Nozione*  
*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, §1, a)]*
3. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione contraria all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Valutazione del carattere descrittivo del marchio – Nomi geografici*  
*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, §1, a)]*
4. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione contraria all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Valutazione del carattere descrittivo del marchio – Nomi geografici – Criteri*  
*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, §1, a)]*
5. *Marchio dell'Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione contraria all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Marchio denominativo DEVIN – Percezione del termine «devin» da parte del consumatore medio dell'Unione – Disponibilità della denominazione geografica Devin*  
*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 52, §1, a)]*

6. *Marchio dell'Unione europea – Effetti del marchio dell'Unione europea – Limitazioni – Articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Imperativo di disponibilità – Rilevanza*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, c), e 12, b)]*

7. *Marchio dell'Unione europea – Effetti del marchio dell'Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l'uso del marchio – Uso di un segno identico o simile senza giusto motivo che trae un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o che reca pregiudizio agli stessi – Nozione di giusto motivo – Portata*

*[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 9, § 2, c)]*

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 11, 97-99)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 17, 18)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 20-22)

4. V. il testo della decisione.

(v. punti 23, 24)

5. Il marchio denominativo DEVIN non è descrittivo di una provenienza geografica per quanto riguarda il consumatore medio dei paesi vicini alla Bulgaria, vale a dire la Grecia e la Romania, né quello degli altri Stati membri dell'Unione, con la sola eccezione della Bulgaria.

Mentre la denominazione geografica Devin è conosciuta dagli ambienti interessati in Bulgaria, per quanto riguarda gli ambienti interessati degli altri Stati membri dell'Unione, la denominazione geografica Devin è loro ampiamente sconosciuta o, quantomeno, sconosciuta in quanto designazione di un luogo geografico.

Il semplice fatto che la città di Devin sia individuata dai motori di ricerca Internet non è sufficiente a dimostrare che si tratti di un luogo conosciuto da una parte importante del pubblico di riferimento della Grecia e della Romania. L'esistenza di un «profilo turistico in Internet», di per sé, non può essere sufficiente a dimostrare la conoscenza di una cittadina da parte del pubblico di riferimento all'estero.

Soprattutto, il consumatore medio di acqua minerale e di bevande dell'Unione non possiede un elevato livello di specializzazione in geografia o in turismo. La commissione di ricorso, focalizzandosi erroneamente sui turisti stranieri, segnatamente greci o rumeni, che visitano la Bulgaria o Devin, non ha preso in considerazione l'insieme del pubblico di riferimento, costituito dal consumatore medio dell'Unione, segnatamente della Grecia e della Romania, ma si è limitata, erroneamente, ad una parte infima o minima del pubblico di riferimento, ossia ai turisti stranieri che visitano la Bulgaria, che, in ogni caso, risulta trascurabile e non può essere considerata sufficientemente rappresentativa di esso alla luce della giurisprudenza. Pertanto, la commissione di ricorso ha applicato un test sbagliato, che l'ha inevitabilmente condotta a una valutazione in punto di fatto erronea della percezione del termine «devin» da parte del pubblico di riferimento.

Quanto alla disponibilità della denominazione geografica Devin, occorre osservare che è consentita un'utilizzazione descrittiva del nome «Devin» al fine di promuovere la città in quanto destinazione turistica. Il regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea prevede, nella definizione stessa del diritto esclusivo conferito da un marchio, delle misure di salvaguardia destinate a preservare gli interessi dei terzi. Il nome della città di Devin continua ad essere disponibile per i terzi non solo per un uso descrittivo, quale la promozione del turismo in questa città, ma anche quale segno distintivo in caso di «giusto motivo» e in assenza di rischio di confusione che escluda l'applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 207/2009. L'interesse generale a preservare la disponibilità di un nome geografico come quello della città termale di Devin può quindi essere protetto grazie all'ammissibilità di utilizzazioni descrittive di tali nomi e alle misure di salvaguardia che limitano il diritto esclusivo del titolare del marchio contestato, senza che occorra l'annullamento di detto marchio.

(v. punti 39, 41, 46-48, 79, 83, 89, 90, 93, 95)

6. L'articolo 12 del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci nonché della libera prestazione dei servizi nel mercato interno, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea intende introdurre e conservare. Più specificamente, l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento mira a salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori economici di utilizzare indicazioni descrittive. Questa disposizione costituisce quindi un'espressione dell'imperativo di disponibilità. Tuttavia, l'imperativo di disponibilità non può in alcun caso costituire una limitazione autonoma degli effetti del marchio che si aggiungono a quelli espressamente previsti da tale articolo. Pertanto, anche se l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), non conferisce ai terzi l'uso di tale nome in quanto marchio, esso peraltro garantisce loro la possibilità di utilizzarlo in modo descrittivo, vale a dire quale indicazione relativa alla provenienza geografica, purché l'utilizzo sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

(v. punti 76-78)

7. V. il testo della decisione.

(v. punti 87, 88)