

***DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA***

***UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(EUIPO)***

Parte C

Opposizione

Sezione 3

***Deposito non autorizzato da parte di agenti
del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo
3, RMUE)***

Indice

1 Considerazioni preliminari.....	1127
1.1 Genesi storica dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.....	1127
1.2 Finalità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.....	1128
2 Legittimazione dell'opponente.....	1129
3 Ambito di applicazione.....	1130
3.1 Tipi di marchi considerati.....	1130
3.2 Origine del marchio anteriore.....	1132
4 Condizioni di applicazione.....	1133
4.1 Rapporto di agenzia o rappresentanza.....	1134
4.1.1 Natura del rapporto.....	1134
4.1.2 Forma dell'accordo.....	1137
4.1.3 Estensione territoriale dell'accordo.....	1139
4.1.4 Momenti determinanti nel tempo.....	1140
4.2 Domanda a nome dell'agente.....	1142
4.3 Domanda presentata senza il consenso del titolare.....	1144
4.4 Mancanza di giustificazione da parte del richiedente.....	1148
4.5 Applicabilità non limitata all'identità di segni – prodotti e servizi.....	1151

1 Considerazioni preliminari

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio sarà 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, a meno che tale agente o rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

1.1 Genesi storica dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE trae origine dall'articolo 6 *septies* della Convenzione di Parigi (CP), inserito nel testo della convenzione in seguito alla conferenza di revisione di Lisbona nel 1958. La protezione che esso offre al titolare del marchio consiste nel diritto di impedire, invalidare o rivendicare come proprie le registrazioni non autorizzate dei loro marchi effettuate da loro agenti o rappresentanti, nonché di inibirne l'uso, qualora l'agente o rappresentante non sia in grado di giustificare il proprio operato. L'articolo 6 *septies* della CP dispone quanto segue:

- 1) Se l'agente o il rappresentante del titolare di un marchio in uno dei paesi dell'Unione domanda, senza esserne autorizzato, la registrazione a suo nome di tale marchio, in uno o più dei suddetti paesi, il titolare avrà il diritto di opporsi alla registrazione richiesta o di domandarne la cancellazione o, se la legge del paese lo permette, il trasferimento a suo favore di detta registrazione, a meno che l'agente o rappresentante non giustifichi il proprio operato.
- 2) Il titolare di un marchio avrà, con le riserve di cui al precedente alinea 1), il diritto di opporsi all'utilizzazione del suo marchio da parte del proprio agente o rappresentante, se egli non abbia autorizzato tale utilizzazione.
- 3) Le legislazioni nazionali possono prevedere un equo termine entro il quale il titolare di un marchio dovrà far valere i diritti previsti nel presente articolo.

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE attua le suddette disposizioni solo nella parte in cui si attribuisce al legittimo titolare il diritto di proporre opposizione contro domande depositate senza il suo consenso. Gli altri punti dell'articolo 6 *septies* della CP sono attuati dagli articoli 13, 21 e dall'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE. L'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), RMUE sancisce il diritto del titolare di ottenere la dichiarazione di nullità delle registrazioni non autorizzate, mentre gli articoli 13 e 21 RMUE gli riconoscono il diritto di vietarne l'uso e/o di chiedere il trasferimento della registrazione a proprio nome.

Poiché l'articolo 46, RMUE dispone che un'opposizione può essere fondata soltanto sugli impedimenti di cui all'articolo 8, RMUE, gli ulteriori diritti conferiti al titolare dalle disposizioni suindicate non possono essere fatti valere nell'ambito di un procedimento di opposizione. Di conseguenza, qualsiasi pretesa dell'opponente intesa a ottenere o il

divieto dell'uso del marchio richiesto dall'agente o il trasferimento della domanda a proprio favore, sarà respinta in quanto inammissibile.

In considerazione dell'argomento specifico oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, mentre l'uso o la mancata utilizzazione dei diritti anteriori possono essere in relazione agli argomenti addotti a giustificazione per presentare domanda di MUE, l'opponente non può essere obbligato a fornire la prova dell'uso ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, RMUE per un qualsiasi diritto anteriore su cui si fa affidamento (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso, punto 1.2.1.2). Questa pratica dell'Ufficio è altresì giustificata dal fatto che gli articoli 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, si riferiscono al «marchio anteriore» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, che non si applica all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

1.2 Finalità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE

Il deposito non autorizzato del marchio del titolare da parte del suo agente o rappresentante è in contrasto con l'obbligo generale di buona fede che costituisce il fondamento di tutti gli accordi di collaborazione d'affari di questo tipo. Una tale usurpazione del marchio del titolare è particolarmente dannosa per gli interessi commerciali di quest'ultimo in quanto il richiedente potrebbe sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite nell'ambito del rapporto commerciale con il titolare traendo, pertanto, un indebito profitto dal lavoro e dagli investimenti effettuati dallo stesso titolare del marchio (confermata da 06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 38; 19/05/2011, R 085/2010-4, LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.), § 14; 03/08/2010, R 1231/2009-2, BERIK (fig.) / BERIK et al., § 24; 30/09/2009, R 1547/2006-4, POWERBALL / POWERBALL, § 17).

Pertanto, lo scopo dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è di salvaguardare i legittimi interessi dei titolari dei marchi contro l'arbitraria usurpazione dei loro marchi, conferendo loro il diritto di impedire le registrazioni richieste dai loro agenti o rappresentanti senza il loro consenso.

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE costituisce un'enunciazione specifica del principio secondo cui le operazioni commerciali devono essere condotte in buona fede. L'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che ammette la dichiarazione di nullità di un marchio dell'Unione europea basata sulla malafede del richiedente, è l'espressione generale di tale principio.

Tuttavia la protezione offerta dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è più circoscritta rispetto a quella dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE perché l'applicabilità dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è subordinata al ricorrere di una serie di condizioni ulteriori, enunciate in questa disposizione.

2 Legittimazione dell'opponente

In conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il diritto di proporre un'opposizione fondata sui motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è riservato soltanto ai titolari dei marchi anteriori. Ciò contrasta sia con l'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), RMUE, che stabilisce che le opposizioni basate sull'articolo 8, paragrafo 1 o 5, RMUE possono essere proposte anche dai licenziatari autorizzati, sia con l'articolo 46, paragrafo 1, lettera c), RMUE secondo il quale per le opposizioni basate sull'articolo 8, paragrafo 4, RMUE il diritto di proporre opposizione si estende anche alle persone autorizzate a esercitare tali diritti a norma del diritto nazionale applicabile.

Ne consegue che, poiché il diritto di proporre opposizione contro una domanda di marchio dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE spetta esclusivamente ai titolari dei marchi anteriori, le opposizioni proposte a nome di terzi, siano essi licenziatari o persone in altro modo autorizzate dal diritto nazionale applicabile, vanno respinte in quanto inammissibili per difetto di legittimazione.

Caso	Osservazione
30/09/2009, R 1547/2006-4 POWERBALL / POWERBALL (confermata da 16/11/2011, T-484/09, Powerball)	La Commissione di ricorso ha confermato la decisione del dipartimento Operazioni, di respingimento dell'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 3, RMUE in quanto l'opponente non era il titolare del diritto anteriore, ma sosteneva meramente di essere il licenziatario dell'impresa Nanosecond Technology Co. Ltd.
Caso	Osservazione
14/06/2010, R 1795/2008-4 ZAPPER-CLICK (impugnata da 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK)	Il convenuto non è riuscito a soddisfare il requisito relativo alla titolarità del marchio, in particolare la titolarità del marchio registrato ZAPPER-CLICK. In appello, il Tribunale non ha affrontato questo punto.

Analogamente, se l'opponente non è in grado di dimostrare che era il legittimo titolare del marchio nel momento in cui è stata proposta l'opposizione, l'opposizione è respinta senza essere esaminata nel merito per mancanza di prove della legittimazione. Le prove necessarie in ciascun caso dipenderanno dal tipo di diritto invocato. L'attuale titolare può altresì far valere i diritti del proprio dante causa se l'accordo di agenzia/rappresentanza era stato stipulato fra il precedente titolare e il richiedente, ma ciò deve essere debitamente dimostrato con la produzione di prove.

3 Ambito di applicazione

3.1 Tipi di marchi considerati

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE si applica ai «marchi» anteriori di cui si è chiesta la registrazione come marchi dell'Unione europea senza il consenso del titolare. Tuttavia l'articolo 8, paragrafo 2, RMUE non si applica alle opposizioni fondate su tale motivo dato che si limita a enumerare i tipi di diritti anteriori in base ai quali può essere proposta un'opposizione in conformità dei paragrafi 1 e 5 del medesimo articolo. Pertanto, occorre delimitare con maggiore precisione i tipi di diritti per i quali può essere proposta un'opposizione fondata sull'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, con riguardo sia alla natura sia all'origine geografica degli stessi.

In assenza di qualsiasi limitazione nell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e in considerazione della necessità di garantire una tutela effettiva dei legittimi interessi del reale titolare, il termine «marchi» deve essere interpretato estensivamente e inteso nel senso che include anche le **domande pendenti**, non essendovi alcuna indicazione in questa disposizione che induca a restringerne l'ambito di applicazione ai marchi registrati.

Per gli stessi motivi, i **marchi non registrati o i marchi notoriamente conosciuti** ai sensi dell'articolo 6 *bis* della CP rientrano anch'essi nella nozione di «marchi» di cui all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. Pertanto, questa disposizione fa riferimento sia ai marchi registrati sia a quelli non registrati, ovviamente nei limiti in cui l'ordinamento nazionale del paese d'origine riconosca diritti di tal genere.

Per contro, il riferimento espresso ai «marchi» significa che l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE **non si applica a meri segni utilizzati nella normale prassi commerciale, diversi** dai marchi non registrati. Analogamente, nemmeno **altri tipi di diritti di proprietà intellettuale** che potrebbero essere usati come fondamento per un'azione di annullamento possono essere invocati nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Caso	Osservazione
08/06/2010, B 1 461 948, Quick Effect Plaster Gu Tong Tie Gao (fig.)	Poiché l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE riguarda soltanto i marchi anteriori, le prove prodotte dall'opponente per quanto riguarda i diritti in relazione alla legge sul diritto d'autore nel territorio della Cina non erano pertinenti. Si tratta di un altro tipo di diritto di proprietà intellettuale che è escluso a causa dell'espresso riferimento contenuto nell'articolo ai «marchi».

Dalla formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE si evince con chiarezza che il marchio sul quale si fonda l'opposizione deve essere **anteriore** rispetto alla domanda di marchio dell'Unione europea. Quindi, il **momento rilevante** da prendere in considerazione è la **data di deposito o di priorità** della domanda contestata. I criteri di determinazione della priorità dipendono dal tipo di marchio fatto valere. Se il segno anteriore è stato acquisito con la registrazione, va presa in considerazione la sua data di deposito o di priorità per valutare se esso sia anteriore alla domanda MUE impugnata, mentre se si tratta di un diritto basato sull'uso, devono essere state soddisfatte le pertinenti condizioni per la protezione tramite l'uso prima della data di deposito (oppure, ove opportuno, prima della data di priorità) della domanda di marchio dell'Unione europea impugnata. Se si tratta di un marchio anteriore notoriamente conosciuto, dev'essere già divenuto tale prima della data di deposito o di priorità della domanda di marchio dell'Unione europea impugnato.

Caso	Osservazione
21/12/2009, R 1621/2006-4, D-Raintank	La Commissione di ricorso ha osservato che le domande di marchio presentate dal richiedente l'annullamento nel 2003 erano tutte successive sia alla data di deposito del MUE contestato sia alla data di registrazione, e non sarebbero potute servire per accertare se il richiedente l'annullamento fosse titolare di un «marchio» nel senso di marchio registrato, ovunque nel mondo, per il segno in questione, nel momento in cui era stato depositato il MUE. Ha proseguito affermando che: «Ovviamente, nessuno può fondare una rivendicazione su impedimenti relativi alla registrazione o una dichiarazione di nullità su diritti che sono successivi al MUE contestato» (punto 53).
19/06/1999, B 3 436, NORAXON	Il periodo che occorre prendere in considerazione per determinare l'applicabilità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE inizia alla data in cui la domanda di MUE in questione è entrata in vigore, vale a dire il 26/10/1995. Questa era la data di priorità in Germania, rivendicata dal richiedente, attribuita dall'Ufficio e successivamente pubblicata, e non la data di deposito della domanda di MUE presso l'Ufficio.

3.2 Origine del marchio anteriore

Dato che l'articolo 8, paragrafo 2, RMUE non si applica alle opposizioni fondate sull'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, a esso non può farsi ricorso per la definizione della portata territoriale della tutela prevista da quest'ultima disposizione. In mancanza di qualsiasi altro riferimento a un «territorio di riferimento» nell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, **è irrilevante se i diritti sul marchio anteriore siano sorti nell'Unione europea o no.**

L'importanza pratica di tale disposizione risiede per l'appunto nella capacità giuridica che essa attribuisce ai titolari di diritti di marchio **fuori dall'Unione europea** di difendere tali diritti contro i depositi fraudolenti, dato che i titolari di diritti di marchio nell'Unione europea possono invocare gli altri impedimenti di cui all'articolo 8, RMUE per difendere i propri diritti anteriori da tali atti. È ovvio che i marchi dell'Unione europea o nazionali, sui quali si fondano le opposizioni a norma dell'articolo 8, RMUE, sono anch'essi marchi anteriori che possono essere invocati a fondamento di un'opposizione a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Caso	Osservazione
19/12/2006, B 715 146, Squirt	Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è irrilevante il luogo dove sono sorti i diritti di titolarità. Infatti, se nella Convenzione di Parigi è richiesta la titolarità in un paese membro dell'Unione di Parigi , in assenza di qualsivoglia riferimento nel regolamento sul marchio dell'Unione europea a un territorio nel quale esista tale titolarità, si deve concludere che è sufficiente che l'opponente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, RMUE concernenti i «Titolari del marchio dell'Unione europea». Nel presente caso, l'opponente ha soddisfatto tale requisito, essendo un'impresa stabilita negli USA.

Caso	Osservazione
10/01/2011, 3 253 C, MUSASHI (fig.)	Il fatto che le registrazioni anteriori fossero in paesi non UE non ha rilevanza per il motivo di nullità di cui trattasi, dato che l'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, che impone il requisito territoriale, non si applica ai procedimenti basati sull'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e non può servire per la definizione della portata territoriale della protezione offerta da quell'articolo. «In assenza di qualsiasi riferimento nell'articolo 8, paragrafo 3, a un "territorio di riferimento", la divisione Annullamento deve presumere che i marchi anteriori registrati in paesi al di fuori dell'UE possano costituire il fondamento per una domanda di nullità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE» (punto 33).
26/01/2012, R 1956/2010-1, HEATSTRIP / HEATSTRIP (confermata da 09/07/2014, T-184/12)	L'opposizione era fondata su un marchio non registrato protetto, tra l'altro, in Australia. La Commissione ha ritenuto che le prove prodotte dall'opponente dimostrino che egli ha usato il marchio in Australia in misura sostanziale (rispettivamente punti 3 e 34).
19/05/2011, R 85/2010-4, LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.)	L'opposizione era fondata su un marchio registrato protetto in Malesia. Tramite il deposito del corrispondente certificato di registrazione è stato dimostrato che l'opponente era il titolare del marchio malese.

4 Condizioni di applicazione

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE consente ai titolari di marchi di opporsi alla registrazione dei loro marchi come marchi dell'Unione europea, purché siano soddisfatti i presupposti di fatto cumulativi seguenti (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 61).

1. il richiedente è o è stato un agente o rappresentante del titolare del marchio;
2. la domanda è presentata a nome dell'agente o del rappresentante;
3. la domanda è stata depositata senza il consenso del titolare;
4. l'agente o il rappresentante non è in grado di giustificare il proprio operato;
5. i segni e i prodotti e servizi sono identici o simili.

4.1 Rapporto di agenzia o rappresentanza

4.1.1 Natura del rapporto

Considerato lo scopo della disposizione, che è di salvaguardare gli interessi giuridici dei titolari di marchi contro le usurpazioni commesse dai loro collaboratori d'impresa, i termini «agente» e «rappresentante» vanno **interpretati in senso ampio**, per abbracciare ogni tipo di rapporto basato su qualsiasi accordo commerciale (retto da un contratto scritto o orale) nel quale una delle parti rappresenti gli interessi dell'altra, a prescindere dal *nomen juris* del rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare-mandante e il richiedente il marchio dell'Unione europea (confermata da 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64).

Pertanto, ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è sufficiente che sia intercorso un qualsiasi accordo di collaborazione d'affari tra le parti, atto a creare **un rapporto fiduciario** che imponga al richiedente, espressamente o implicitamente, un dovere generale di agire in **buona fede e lealmente** con riguardo agli interessi del titolare del marchio. Ne deriva che l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE può estendersi, ad esempio, anche ai licenziatari del titolare o ai distributori autorizzati dei prodotti per i quali il marchio in questione è utilizzato.

Caso	Osservazione
09/07/2014, T-184/12, Heatstrip	Il Tribunale ha concluso che, malgrado non vi fosse alcuna collaborazione tra le parti, alla data della domanda di marchio dell'Unione europea e alla luce della corrispondenza commerciale in essere, il rapporto tra dette parti era più saldo del mero rapporto tra compratore e venditore. Vi era, piuttosto, un accordo di tacita collaborazione che ha portato a un'obbligazione fiduciaria da parte del richiedente del marchio dell'Unione europea (punto 67).

21/11/2014, R 1958/2013-1, СЛОБОДА (fig.)	La Commissione di ricorso ha ritenuto che il contenuto delle informazioni scambiate conducesse alla conclusione che «il proprietario del MC, effettivamente, stesse operando in qualità di agente o distributore del richiedente la dichiarazione di nullità. Sebbene il rapporto non fosse definito esplicitamente come tale, le parti sembravano essere soci in affari, il che richiederebbe un certo livello di fiducia. Il proprietario del MC informava periodicamente il richiedente la dichiarazione di nullità e lo consultava in merito alla strategia di marketing, la qual cosa consentiva un certo livello di controllo al proprietario del MC» (punto 46).
29/02/2012, B 1 818 791, HoverCam (fig.)	La divisione Opposizione ha rilevato che le prove prodotte dall'opponente dimostravano che il rapporto e il suo scopo effettivo costituivano un esempio di collaborazione d'affari, che imponeva al richiedente un obbligo generale di agire in buona fede e lealmente ed era il tipo di rapporto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (punto 5).

Data la molteplicità delle forme che il rapporto di collaborazione può assumere nella pratica, si deve seguire un **approccio basato sul caso concreto**, volto ad accertare se il vincolo contrattuale tra l'opponente-titolare e il richiedente fosse limitato solo ad un certo numero di operazioni sporadiche o se, al contrario, fosse di durata e contenuto tali da giustificare l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (in relazione ai riferimenti temporali che sono di cruciale importanza, cfr. punto 4.1.4 che segue). La questione è, in sostanza, se sia stata la collaborazione con il titolare l'elemento che ha fornito al richiedente l'opportunità di conoscere e stimare il valore del marchio, inducendolo di conseguenza a tentare di registrarlo a proprio nome.

Comunque sia, un qualche accordo di collaborazione deve esistere tra le parti. Se il richiedente agisce in modo completamente **autonomo**, cioè senza mai essere stato in rapporto con il titolare a qualsiasi titolo, non può essere considerato un agente di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (confermata da 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64)

Caso	Osservazione
------	--------------

16/06/2011, 4 103 C, RETROFIT	La divisione Annullamento ha ritenuto che al momento del deposito della domanda di MUE le parti non erano legate da un rapporto che le qualificava come rappresentanti o agenti, ma piuttosto che fossero titolari di diritti paralleli e indipendenti sui marchi, negli USA e in Giappone. Per queste ragioni non è stato possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.
-------------------------------	---

Caso	Osservazione
17/03/2000, B 26 759, EAST SIDE MARIO'S	La semplice intenzione di stabilire un rapporto commerciale con l'opponente non può essere considerata alla stregua di un accordo concluso tra le parti in merito all'uso del marchio contestato.

Così, un semplice **acquirente o un cliente** del titolare non può considerarsi equivalente a «agente o rappresentante» ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, in quanto tali persone non sono tenute ad alcun particolare obbligo di buona fede nei confronti del titolare del marchio.

Caso	Osservazione
13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector	La ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova che dimostrasse l'esistenza di un rapporto di rappresentanza con l'interveniente. La ricorrente ha prodotto fatture e buoni d'ordine indirizzati ad essa, sulla base dei quali si potrebbe presumere, in circostanze normali, l'esistenza di un accordo commerciale tra le parti. Tuttavia, nel caso in questione, il Tribunale ha concluso che questi elementi non dimostrano che l'interveniente agiva per conto della ricorrente, ma attestano semplicemente l'esistenza di un rapporto venditore-cliente che si è potuto formare senza previo accordo tra loro. Un simile rapporto non è sufficiente per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (punto 67).

Caso	Osservazione
26/06/2009, B 955 528, Iber Fusion (fig.)	L'Ufficio ha ritenuto non decisive le prove fornite a dimostrazione del tipo di relazione commerciale tra l'opponente e il richiedente, ovvero, non è stato possibile stabilire se il richiedente fosse realmente un agente o un rappresentante oppure un semplice acquirente dei prodotti dell'opponente. Di conseguenza, l'Ufficio non ha potuto sostenere l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, è irrilevante l'esistenza di un **accordo esclusivo** tra le parti o di un semplice rapporto d'affari non esclusivo. In effetti, un accordo di collaborazione commerciale che comporta un obbligo di lealtà può sussistere anche in assenza di una clausola di esclusività (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 69).

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE si applica inoltre alle forme **analoghe** di collaborazione d'affari che danno luogo ad un obbligo di buona fede e riservatezza tra il titolare del marchio e il professionista autonomo, come nel caso degli avvocati, procuratori legali, consulenti, agenti di marchi e così via. Tuttavia, il rappresentante legale o l'amministratore della società dell'opponente non può essere considerato agente o rappresentante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, dato che non si tratta di collaboratori d'affari dell'opponente. Lo scopo di questa disposizione non è quello di proteggere il titolare dalle violazioni commesse da appartenenti alla sua stessa compagine sociale, rispetto ai quali è possibile che tali atti siano sanzionati in forza delle disposizioni generali sulla malafede contenute nell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Caso	Osservazione
20/03/2000, B 126 633, Harpoon (fig.)	Il richiedente, in questo caso, era il rappresentante legale dell'azienda dell'opponente. L'opposizione è stata rigettata.

L'**onere della prova** dell'esistenza di un rapporto di collaborazione grava sull'opponente (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 64, 67).

4.1.2 Forma dell'accordo

Non è necessario che l'accordo fra le parti assuma la forma di un contratto scritto. Ovviamente, l'esistenza di un accordo formale tra le parti sarà di notevole ausilio ai fini della determinazione esatta del tipo di rapporto intercorrente fra loro. Come si è rilevato

sopra, il titolo giuridico di un siffatto accordo e la terminologia scelta dalle parti non vanno considerati decisivi. Quel che conta è il tipo di collaborazione d'affari che si è sostanzialmente instaurata e non la sua descrizione formale.

Anche quando non esiste un contratto scritto è possibile ricavare l'esistenza di un accordo commerciale del tipo richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE facendo riferimento a indicazioni e prove indirette, quali la corrispondenza commerciale fra le parti, le fatture e gli ordini d'acquisto per prodotti venduti all'agente, o le note di accredito e altre operazioni bancarie (sempre tenendo a mente che un mero rapporto di clientela è insufficiente ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE). Persino gli accordi per la composizione amichevole di controversie possono avere rilevanza nei limiti in cui forniscono informazioni sufficienti in ordine ai rapporti intercorsi fra le parti.

Caso	Osservazione
07/07/2003 R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	La divisione Opposizione ha concluso correttamente che esisteva un rapporto di agenzia fra il richiedente e gli opposenti, sulla base della corrispondenza indicante che fra le due parti si era instaurato un lungo e stretto rapporto d'affari. L'azienda richiedente agiva come distributore dei prodotti degli opposenti (punto 18).

Inoltre circostanze come gli obiettivi di vendita imposti al richiedente, il pagamento di diritti, la produzione in regime di licenza di beni recanti il marchio o l'aiuto prestato per la creazione di una rete locale di distribuzione, costituiranno forti indicazioni dell'esistenza di un rapporto d'affari del tipo previsto dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Il Tribunale ha anche deciso che la cooperazione attiva nella promozione di un prodotto tra il richiedente di un marchio dell'Unione europea e l'opponente, finalizzata all'ottimizzazione della commercializzazione del prodotto stesso, potrebbe dare luogo al rapporto fiduciario richiesto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Caso	Osservazione
------	--------------

26/01/2012, R 1956/2010-1, Heatstrip (confermata da 09/07/2014 T-184/12)	Il Tribunale ha confermato le conclusioni della Commissione di ricorso, che ha ritenuto che un rapporto contrattuale vincolante potrebbe essere costituito attraverso uno scambio di lettere commerciali fra le parti, anche per e-mail. La Commissione di ricorso ha esaminato la corrispondenza intercorsa per e-mail fra le parti per determinare le richieste di ciascuna parte nei confronti dell'altra (punto 50). La Commissione di ricorso ha concluso che le e-mail mostravano che entrambe le parti avevano cooperato attivamente nella promozione del prodotto, pubblicizzandolo in opuscoli ed esibendolo a una fiera, per creare le migliori condizioni per una sua commercializzazione di successo: l'opponente aveva fornito il materiale a questo fine e il richiedente l'aveva adattato al mercato tedesco (punto 54). La Commissione di ricorso ha quindi concluso che la corrispondenza per e-mail denotava l'esistenza di un accordo di collaborazione commerciale fra le parti atto a creare un rapporto fiduciario (punto 56). Il Tribunale ha respinto le argomentazioni del richiedente in base alle quali non sussisteva alcuna collaborazione tra le parti (non essendo il richiedente integrato nella struttura commerciale dell'opponente, né soggetto a un patto di non concorrenza, era tenuto a sostenere i costi commerciali e di promozione) e ha confermato la decisione della Commissione di ricorso (punto 67 e seguenti).
---	--

D'altro canto, la mera intenzione del richiedente di entrare in rapporti d'affari con l'opponente non può essere considerata alla stregua di un accordo concluso fra le parti. Gli agenti e rappresentanti potenziali esulano dalle previsioni dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE (cfr. B 26 759 che precede).

4.1.3 Estensione territoriale dell'accordo

Benché l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE nella sua formulazione letterale non faccia riferimento all'estensione territoriale che deve avere l'accordo fra il titolare del marchio e il suo agente o rappresentante **deve scorgersi in questa disposizione un'implicita limitazione della sua applicabilità ai rapporti che coprono l'UE o una sua parte.**

Ciò è più in linea con la *ratio* economica che sottende l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE di impedire agli agenti o rappresentanti di sfruttare indebitamente un rapporto d'affari che riguarda un determinato territorio, depositando una domanda per il marchio del titolare senza la sua autorizzazione proprio in questo territorio, vale a dire nel territorio in cui il richiedente sarà maggiormente in grado di trarre profitto dalle infrastrutture e dalle conoscenze di cui dispone grazie al suo precedente rapporto con il titolare. Pertanto, poiché il deposito vietato dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE è una domanda diretta all'acquisizione di diritti di marchio nell'UE, anche l'accordo deve riferirsi a tale territorio.

Ne consegue che occorre seguire, al riguardo, un'interpretazione teleologica in base alla quale l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE si applica solo ad accordi che coprono il territorio dell'UE, in tutto o in parte. In pratica, ciò significa che gli accordi di portata mondiale o paneuropei sono interessati da questa disposizione perché sono accordi che si estendono a uno o più Stati membri o anche a una sola parte del loro territorio, indipendentemente dal fatto che includano anche territori di paesi terzi. Per contro, accordi che si applicano esclusivamente a territori di paesi terzi non sono coperti.

4.1.4 Momenti determinanti nel tempo

Il rapporto di agenzia/rappresentanza deve essere sorto **prima della data di deposito** della domanda di marchio dell'Unione europea. È pertanto irrilevante se, dopo tale data, il richiedente sia entrato in trattative con l'opponente o abbia fatto a quest'ultimo proposte unilaterali di diventare suo rappresentante o agente.

Caso	Osservazione
19/05/2011, R 85/2010-4, LINGHAMS'S (fig.) / LINGHAMS'S (fig.)	L'opponente ha conferito al richiedente una procura speciale, consentendo al richiedente il deposito di domande di marchio. A seguito di tale procura, il richiedente ha depositato una domanda di marchio dell'Unione europea. Dopo il deposito, l'opponente ha revocato la procura e proposto l'opposizione. La Commissione di ricorso ha considerato che il momento rilevante è la data di deposito. In quel momento, il consenso del titolare era presente. La revoca aveva avuto effetti <i>ex nunc</i> (e non inficia la validità delle azioni svolte nell'ambito della procura) e non <i>ex tunc</i> (come se la procura non fosse mai esistita) (punto 24).

Caso	Osservazione
06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector	La Commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare se, alla data della domanda di registrazione del marchio in questione, l'interveniente fosse ancora vincolata, o meno, dal consenso (punto 50).

Tuttavia, anche nel caso in cui l'accordo fra le parti sia stato formalmente concluso **dopo la data di deposito** della domanda, è pur sempre possibile dedurre dalle prove che le parti erano già in una qualche forma di collaborazione d'affari prima della firma del contratto in questione e che il richiedente già operava in veste di agente, rappresentante, distributore o licenziatario dell'opponente.

D'altro canto, **non è necessario** che l'accordo fra le parti **sia ancora in vigore sul piano operativo** alla data del deposito della domanda di marchio. Il riferimento a un deposito effettuato da un «agente o rappresentante» non va inteso come un requisito formale che deve essere ancora presente al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea. L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, si applica anche agli **accordi scaduti prima della data di deposito della domanda di marchio** dell'Unione europea, purché il tempo trascorso abbia una durata tale da consentire di presumere ragionevolmente che l'obbligo di buona fede e di riservatezza fosse ancora esistente al momento del deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (confermata da 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 65).

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e l'articolo 6 *septies* della CP non tutelano il titolare di un marchio che sia negligente o che non compia sforzi per assicurarsi la protezione del proprio marchio. Gli obblighi post-contrattuali di agire in buona fede implicano che nessuna delle parti può servirsi della risoluzione di un accordo come pretesto per svincolarsi dai propri obblighi, ad esempio ponendo fine a un accordo e depositando subito dopo un marchio. La *ratio* dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE e dell'articolo 6 *septies* della CP è di impedire il verificarsi di situazioni in cui un rappresentante nel paese A di un *dominus* che è titolare di marchi nel paese B e che si presuppone commercializzi i prodotti recanti il marchio e rispetti gli interessi di quest'ultimo nel paese A, usi il deposito di una domanda di marchio nel paese A come arma contro il *dominus*, ad esempio per costringerlo a mantenere il rapporto di rappresentanza e impedirgli di penetrare nel mercato del paese A. Tale *ratio* si applica anche in caso di esistenza di un accordo che però viene risolto dal rappresentante per trarne vantaggio e depositare un marchio per gli stessi motivi. Tuttavia ciò non fa sorgere in capo al *dominus* diritti assoluti di ottenere la protezione del marchio in altri paesi. Il mero fatto che il *dominus* sia titolare di un marchio nel paese B non gli conferisce un diritto assoluto di acquisire marchi in tutti gli altri paesi; i marchi registrati in paesi diversi sono, in linea di principio, indipendenti gli uni dagli altri e possono avere titolari diversi, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della CP. L'articolo 6 *septies*

della CP è un'eccezione a questo principio e solo nei limiti in cui gli obblighi contrattuali o *de facto* delle parti lo giustifichino. Solo in quei limiti è giustificato che il relativo marchio dell'Unione europea «appartenga» al titolare ai sensi dell'articolo 21, RMUE (19/11/2007, R 073/2006-4, Porter (fig.) / PORTER (fig.) et al., § 26).

Tale circostanza deve essere valutata caso per caso e il fattore decisivo dovrebbe essere la possibilità o meno per il richiedente di trarre un vantaggio commerciale dal suo trascorso rapporto con il titolare del marchio sfruttando le conoscenze e i contatti acquisiti grazie alla sua posizione.

Caso	Osservazione
19/11/2007, R 073/2006-4, Porter (fig.) / PORTER (fig.) et al	La domanda contestata non era stata presentata durante il periodo di validità degli accordi esistenti fra Gallant (titolare di azioni in Porter, il richiedente) e Yoshida (l'opponente) che consentivano a Gallant di depositare una domanda di marchio dell'Unione europea, ma quasi <u>un anno</u> dopo la risoluzione dell'ultimo accordo (paragrafo 25). La Commissione di ricorso ha osservato che gli obblighi di agire in buona fede successivi alla risoluzione del contratto non devono durare in eterno, ma per un determinato periodo transitorio dopo la fine dell'accordo durante il quale le parti possono ridefinire le rispettive strategie commerciali, e ha concluso, fra l'altro, che qualsiasi rapporto post-contrattuale fra Yoshida e Gallant si era esaurito al momento del deposito del marchio dell'Unione europea (punto 27).
21/02/2002, B 167 926, AZONIC	Nel presente caso, si è ritenuto che tre mesi scarsi dopo la scadenza di un rapporto contrattuale, come un accordo di licenza, il rapporto fiduciario fra le parti esista ancora, imponendo al richiedente un dovere di agire lealmente e in buona fede.

4.2 Domanda a nome dell'agente

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto sarà escluso dalla registrazione quando l'agente o il rappresentante ne presenta la domanda a proprio nome. Di norma è facile verificare se tale requisito sia soddisfatto, comparando il nome del richiedente con quello della persona che dalle prove fornite risulta come l'agente o il rappresentante del titolare.

Peraltro, possono esservi casi in cui l'agente o il rappresentante tenta di **eludere** tale disposizione facendo in modo che la domanda sia presentata da un terzo, che si trovi sotto suo controllo o con il quale abbia pattuito una sorta di intesa a tal fine. In tali casi è opportuno seguire un approccio più flessibile. Infatti, se risulta evidente che, data la natura del rapporto che intercorre fra la persona che deposita la domanda e l'agente, la situazione è di fatto identica a quella in cui la domanda venga presentata dall'agente stesso, è possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE nonostante l'apparente discrepanza fra il nome del richiedente e quello dell'agente del titolare.

Un caso del genere può verificarsi se la domanda è presentata non già a nome dell'impresa dell'agente, bensì a nome di una persona fisica che **condivide gli stessi interessi economici** dell'agente, ad esempio il presidente, il vicepresidente o il legale rappresentante. Dato che, in tal caso, l'agente o il rappresentante potrebbe sempre trarre profitto dal deposito della domanda, si deve ritenere che la persona fisica sia assoggettata alle stesse limitazioni che valgono per l'impresa.

Caso	Osservazione
21/02/2002, B 167 926, AZONIC	La divisione Opposizione ha ritenuto che, sebbene la domanda di marchio dell'Unione europea fosse stata presentata a nome della persona fisica, il sig. Costahau de, invece che direttamente a nome della persona giuridica STYLE'N USA, INC., la situazione era effettivamente come se fosse stata presentata a nome della persona giuridica.
28/05/2003, B 413 890, CELLFOOD	Se è chiaro che, a causa della natura del rapporto che intercorre fra la persona che deposita la domanda e l'agente, la situazione è effettivamente la stessa come se la domanda venga presentata dall'agente stesso, è pur sempre possibile applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE nonostante l'apparente discrepanza fra il nome del richiedente e il nome dell'agente del titolare.

Inoltre, se la persona che presenta la domanda contestata è anche **firmataria dell'accordo di agenzia** per conto dell'impresa, ciò deve considerarsi come forte argomento a favore dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE dato che il richiedente non potrebbe negare di avere una conoscenza diretta dei divieti applicabili. Analogamente, se l'accordo di agenzia conteneva una **clausola** con cui si riteneva la direzione dell'impresa come personalmente responsabile dell'osservanza delle obbligazioni contrattuali assunte dall'agente, ciò deve considerarsi come ulteriore indizio del fatto che il deposito della domanda era contrario all'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Caso	Osservazione
21/02/2002, B 167 926, AZONIC	Tenendo conto della posizione del rappresentante autorizzato dell'impresa licenziataria, l'Ufficio ha ritenuto che, nonostante la domanda di marchio dell'Unione europea fosse stata presentata a nome di questa persona fisica, la situazione era effettivamente come se fosse stata presentata dalla persona giuridica, vale a dire dall'impresa licenziataria. La domanda di marchio dell'Unione europea a nome della persona fisica potrebbe avere un effetto diretto sulla persona giuridica a motivo del loro rapporto professionale e, inoltre, il presidente o vicepresidente di un'impresa dovrebbe essere considerato vincolato dagli stessi limiti che sono imposti alla loro impresa, o almeno obbligati temporaneamente in caso di scadenza del loro rapporto professionale. Questa posizione è rafforzata dal fatto che, nel presente caso, l'accordo rinnovato contiene una clausola che stabilisce il diritto del cessionario della licenza alla risoluzione immediata nel caso in cui «[...] il controllo di STYLE'N (il licenziatario) sia trasferito e la dirigenza quindi cambiata», il che dimostra che anche i dirigenti dell'impresa licenziataria erano vincolati dai termini dell'accordo.

Un caso simile si ha allorché l'agente o il rappresentante e il richiedente siano persone giuridiche distinte, ma le prove dimostrano che esse sono **controllate, dirette o amministrate** dalla stessa persona fisica. Per i motivi suesposti, è opportuno «rimuovere il paravento societario» e applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, anche a tali casi.

4.3 Domanda presentata senza il consenso del titolare

Ancorché l'assenza del consenso del titolare sia un **presupposto necessario** per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, **all'opponente non incombe alcun onere di provare che l'agente ha agito senza il suo consenso** nel presentare la domanda marchio dell'Unione europea. In linea generale è **sufficiente** una semplice **dichiarazione** che il deposito è avvenuto senza il suo consenso. Infatti, non potrebbe esigersi dall'opponente la prova di un fatto «negativo» come la **mancanza** di consenso. In tali casi, **l'onere della prova è invertito** e incomberà al richiedente

dimostrare che il deposito della domanda era stato autorizzato oppure fornire altre giustificazioni per il proprio operato.

Data la necessità di offrire una tutela effettiva al titolare legittimo nei confronti degli atti non autorizzati compiuti da suoi agenti, l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE va esclusa solo laddove il consenso del titolare sia sufficientemente **chiaro, preciso e incondizionato** (06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2006:241, § 40).

Pertanto, anche se il titolare ha espressamente autorizzato la presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea, il consenso non può essere considerato sufficientemente chiaro se egli non ha anche precisato espressamente che la domanda può essere presentata a nome dell'agente.

Caso	Osservazione
07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	«In considerazione del grave effetto di estinzione dei diritti esclusivi dei titolari dei marchi in questione nel procedimento principale (diritti che consentono loro di controllare la commercializzazione iniziale nel EEE, il consenso deve essere espresso in modo da dimostrare inequivocabilmente un'intenzione a rinunciare a quei diritti» (punto 19).

Analogamente, anche se il titolare ha autorizzato espressamente la presentazione della domanda di un marchio dell'Unione europea, il consenso non può essere considerato sufficientemente preciso ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE se non vi è alcuna indicazione dei segni specifici che il richiedente è autorizzato a depositare come marchi dell'Unione europea.

In genere è più facile valutare se esista un'autorizzazione del titolare quando le condizioni alle quali un agente o rappresentante è abilitato a richiedere un marchio dell'Unione europea siano adeguatamente regolate in un **contratto**, oppure risultino da altri tipi di **prove dirette** (lettere, attestazioni scritte, ecc.). Nella maggior parte dei casi, tali prove saranno sufficienti per dimostrare se il titolare ha dato il suo consenso espresso o se il richiedente ha oltrepassato i limiti della sua autorizzazione.

In altri casi, un contratto può non esistere o essere di scarsa utilità a tal proposito. Benché la formulazione dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, è in linea di principio abbastanza ampia da ricomprendere ipotesi di **consenso tacito o implicito**, un consenso di questo tipo dovrebbe essere ricavato solo se le prove sono sufficientemente chiare riguardo alle intenzioni del titolare. Se **nelle prove nulla risulta** riguardo all'esistenza di un'autorizzazione espressa o implicita, **in linea di massima deve presumersi la mancanza di consenso**.

Anche qualora vi siano **indicazioni indirette** e prove tendenti a un consenso implicito, **qualsiasi ambiguità o dubbio vanno interpretati a favore dell'opponente**, perché di

solito sarà alquanto difficile valutare se tale consenso sia sufficientemente chiaro e inequivocabile.

Ad esempio, il fatto che il titolare abbia tollerato domande non autorizzate a nome dell'agente in paesi terzi non può da solo creare una legittima aspettativa da parte del richiedente che il titolare non si opporrà nemmeno alla presentazione di una domanda di marchio dell'Unione europea.

Caso	Osservazione
31/01/2001, B 140 006, GORDON SMITH (fig.), confermata da 07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	Il mero fatto che gli opposenti non si siano opposti immediatamente all'azione del richiedente di registrare il marchio dopo avere ricevuto notizia del fatto non costituisce consenso.

Il fatto che il titolare tolleri la condotta al di fuori dei confini di un paese (come l'uso del segno) non può condurre alla conclusione che il deposito del marchio dell'Unione europea non violi l'obbligo consolidato di agire in buona fede se il consenso non è chiaro, preciso e incondizionato.

Caso	Osservazione
------	--------------

T-537/10 - T-538/10, Fagumit, EU:T:2012:2952	Il richiedente (titolare del MUE nel procedimento di annullamento) aveva incentrato la propria linea di difesa sul consenso presuntivamente concesso dal titolare del marchio. Il Tribunale ha ritenuto (così come la Commissione di ricorso) che il consenso alla registrazione del marchio a nome del rappresentante o dell'agente debba essere chiaro, preciso e incondizionato (punti 20-23). Il documento invocato dal titolare del MUE non mostra un consenso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. Il titolare del MUE non era menzionato nel documento e quest'ultimo non faceva riferimento alla possibilità di registrazione del segno come marchio. Il titolare del MUE non può far leva sul fatto che il richiedente l'annullamento non si sia opposto all'utilizzo del segno controverso da parte di società diverse da quelle menzionate nel documento. L'utilizzazione dei marchi si svolgeva nell'ambito della commercializzazione dei beni prodotti dal richiedente l'annullamento. Ebbene, tale utilizzo s'inserisce nella logica della cooperazione tra il richiedente l'annullamento e i distributori dei suoi prodotti, senza che esso dimostri una qualsiasi forma di rinuncia al segno, tale da permettere a chiunque di richiedere la registrazione di tale segno, o del suo elemento dominante, come marchio dell'Unione europea (punto 27)
--	---

Anche quando il consenso del titolare sia stato considerato chiaro, preciso e incondizionato, occorre di fatto determinare se tale consenso sia sempre valido anche dopo che **il titolare sia cambiato** per vendita degli attivi.

Caso	Osservazione
------	--------------

06/09/2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector	Il Tribunale ha rinviato una causa di questo tipo alle Commissioni di ricorso per determinare se il consenso ottenuto dal titolare del MUE fosse rimasto valido dopo l'acquisto degli attivi del precedente titolare del marchio e se, il giorno della domanda di registrazione del marchio, il nuovo titolare del marchio negli USA (l'opponente) rimanesse o meno vincolato da tale consenso. Se l'opponente non fosse più vincolato dal consenso, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione di ricorso dovrebbe allora stabilire se il richiedente avesse una giustificazione sufficiente atta a compensare l'assenza del consenso.
--	--

4.4 Mancanza di giustificazione da parte del richiedente

Come rilevato sopra, poiché non è possibile per l'opponente provare la mancanza di consenso, l'onere della prova è invertito e incomberà al richiedente dimostrare che il deposito della domanda era stato autorizzato dal titolare. Sebbene l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE tratti la mancanza di consenso del titolare e la mancanza di giustificazione da parte del richiedente alla stregua di due presupposti distinti, essi sono in realtà ampiamente coincidenti in quanto, se il richiedente dimostra che il deposito della domanda si basava su un accordo o su un'intesa in tal senso, avrà altresì fornito una valida giustificazione per il proprio operato.

Inoltre il richiedente può invocare circostanze di altra natura per dimostrare che era giustificato presentare la domanda di marchio dell'Unione europea a proprio nome. Tuttavia, in mancanza di prove di un consenso diretto, sono accettati come valida giustificazione solo motivi eccezionali, data la necessità di evitare una violazione dei legittimi interessi del titolare quando manchino indicazioni sufficienti che la sua intenzione era di autorizzare l'agente a presentare la domanda a nome proprio.

Ad esempio, si potrebbe dedurre che il titolare abbia tacitamente acconsentito alla presentazione della domanda se non reagisce entro un termine ragionevole dopo essere stato informato dal richiedente della sua intenzione di depositare un marchio dell'Unione europea a proprio nome. Tuttavia, anche in tal caso non può presumersi che la domanda sia stata autorizzata dal titolare se prima l'agente non gli aveva prospettato in modo abbastanza chiaro a nome di chi intendeva effettuare il deposito della domanda.

Un'altra ipotesi di giustificazione valida potrebbe aversi quando il titolare fa credere al proprio agente di avere abbandonato il marchio, oppure di non essere interessato ad

acquisire o mantenere alcun diritto nel territorio in questione, ad esempio sospendendo l'uso del marchio per un periodo di tempo relativamente lungo.

Il fatto che il titolare non desideri spendere denaro per una registrazione del proprio marchio non conferisce all'agente alcun diritto di agire di propria iniziativa, posto che il titolare potrebbe ancora avere un interesse a usare il proprio marchio nel territorio, anche se non è registrato. Una scelta commerciale di questo genere non può essere di per sé considerata come un segno che il titolare abbia rinunciato ai diritti connessi al proprio marchio.

Le giustificazioni esclusivamente connesse a interessi economici del richiedente, quali l'esigenza di tutelare i propri investimenti istituendo una rete locale di distribuzione e promuovendo il marchio nel territorio di riferimento, non possono considerarsi valide ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Né il richiedente può argomentare con successo a propria difesa di avere diritto a una remunerazione finanziaria per i suoi sforzi e per le spese affrontate per l'avviamento commerciale del marchio. Se anche tale remunerazione fosse dovuta, o fosse stata espressamente pattuita nell'accordo di agenzia, il richiedente non può servirsi della registrazione del marchio a proprio nome quale mezzo per ottenere denaro dall'opponente o quale surrogato del proprio compenso, ma dovrebbe tentare di comporre la lite con il titolare mediante un accordo o citandolo in giudizio per il risarcimento dei danni.

Infine, se il richiedente non fornisce nessuna giustificazione per le sue azioni, non spetta all'Ufficio formulare congetture a questo riguardo (09/07/2014, T-184/12, Heatstrip, EU:T:2014:621, § 73-74).

Caso	Osservazione
04/10/2011, 4 443 C, CELLO	Per quanto riguarda l'argomento di giustificazione secondo il quale la domanda di marchio dell'Unione europea era stata presentata per proteggere l'avviamento del marchio nell'UE, che era stato possibile solo a seguito delle sue attività commerciali, la divisione Annullamento ha considerato che il fatto che un distributore, in esclusiva o altro, ampli l'avviamento del marchio del titolare nel territorio che gli è stato assegnato fa parte dei doveri normali di un distributore e non può costituire di per sé e in mancanza di altre circostanze una valida giustificazione per l'appropriazione del marchio del titolare da parte del distributore.

Caso	Osservazione
10/01/2011, 3 253 C, MUSASHI (fig.)	Per quanto riguarda le giustificazioni correlate a rivendicazioni economiche della parte che deposita il marchio dell'Unione europea e le sue argomentazioni di avere diritto a una remunerazione finanziaria per consentire al segno di godere di protezione a livello di UE, e che tale segno potrebbe essere trasferito al richiedente l'annullamento, è stato ritenuto che non si tratta di una valida giustificazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. «Se anche la remunerazione fosse dovuta, il titolare del marchio dell'Unione europea non può servirsi della registrazione di un marchio a proprio nome come mezzo per ottenere un compenso» (dal richiedente l'annullamento) (punto 47).
07/07/2003, R 336/2001-2, GORDON SMITH (fig.) / GORDON & SMITH	Un atto che comprometta gli interessi del titolare del marchio, come il deposito di domanda di registrazione per un marchio in nome dell'agente o di un rappresentante senza il consenso del titolare, è che sia unicamente dovuto all'intenzione di salvaguardare gli interessi di questi, non è considerato accettabile ai sensi dell'articolo 8(3), RMUE. La stessa conclusione è valida in merito al secondo argomento del richiedente, ovvero sia che questi sarebbe stato giustificato in tale agire per aver sopportato i costi di registrazione del marchio. Gli interessi del titolare non possono essere subordinati alle spese sostenute dall'agente o rappresentante. Il fatto che l'opponente non sia disposto a sostenere spese concernenti la registrazione di un marchio non conferisce automaticamente all'agente o rappresentante un diritto alla registrazione del marchio in proprio nome. Ciò costituirebbe una violazione del diritto di confidenza e lealtà nei confronti del titolare del marchio (punto 24).

4.5 Applicabilità non limitata all'identità di segni – prodotti e servizi

L'articolo 8, paragrafo 3, RMUE dispone che un marchio dell'Unione europea è escluso dalla registrazione quando «l'agente o il rappresentante del titolare del marchio presenta la **domanda** a proprio nome». Tale riferimento esplicito al marchio del titolare suscita l'impressione, prima facie, che il marchio dell'Unione europea richiesto debba essere uguale al marchio anteriore.

Pertanto, un'interpretazione letterale dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE condurrebbe alla conclusione che la sua applicazione è possibile solo quando l'agente o il rappresentante intenda registrare un marchio identico a quello del titolare.

Inoltre il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE non fa riferimento ai prodotti e servizi rivendicati nella domanda e per i quali il marchio anteriore è protetto e, quindi, non fornisce indicazioni sul rapporto che deve esistere tra i rispettivi prodotti e servizi affinché la norma sia applicabile.

Tuttavia applicare l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE esclusivamente a segni identici per prodotti o servizi identici renderebbe tale disposizione in gran parte inefficace perché consentirebbe al richiedente di eluderne le conseguenze apportando soltanto lievi modificazioni al marchio anteriore o alla specificazione dei prodotti e servizi. In tal caso, gli interessi del titolare sarebbero gravemente danneggiati, specie se il marchio anteriore fosse già in uso e le variazioni apportate dal richiedente non fossero sufficientemente significative da escludere la confusione. Oltretutto, se la domanda fosse ammessa alla registrazione nonostante la somiglianza con il marchio anteriore, il richiedente si troverebbe nella posizione di impedire qualsiasi registrazione e/o uso successivi del marchio anteriore da parte del titolare originario nell'UE, invocando l'articolo 8, paragrafo 1, o l'articolo 9, paragrafo 2, RMUE o le disposizioni equivalenti del diritto nazionale.

In sintesi, stante la necessità di offrire una tutela effettiva ai legittimi interessi del titolare contro le pratiche sleali dei suoi rappresentanti, occorre evitare un'interpretazione restrittiva dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE.

Pertanto, l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, deve essere applicato quando i rispettivi marchi sono identici, o quando vi è una relazione tra loro comparabile agli esempi nella tabella sottostante, e;

- quando i prodotti e servizi in conflitto sono affini o equivalenti in termini commerciali. Il requisito «equivalente in termini commerciali» deve essere interpretato in senso restrittivo e non ha il medesimo significato di «simile» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE (15/09/2015, R 2406/2014-5, STUDIOLINE / STUDIOLINE et al. § 17). In altre parole, quel che conta è, in definitiva, che i prodotti o servizi del richiedente possano essere percepiti dal pubblico come prodotti «autorizzati», la cui qualità è in qualche modo pur sempre «garantita» dall'opponente, e che sarebbe stato ragionevole che l'opponente commercializzasse in considerazione dei prodotti e servizi protetti dal marchio anteriore. Ad ogni modo,

se i prodotti o servizi non sono identici, simili o equivalenti, l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, non si applica (17/02/2014, R 407/2013-4, WOUXUN / WOUXUN).

Quelli che seguono sono esempi di **segni** in conflitto in cui l'Ufficio ha ritenuto applicabile l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE:

Marchio anteriore	Domanda di marchio dell'Unione europea	Caso
FIRST DEFENSE  (2 diritti anteriori negli USA)	 	04/05/2009, R 493/2002-4 FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (fig.) 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector
		03/05/2012, R 1642/2011-2, MARITIME ACOPAFI (fig.) / MARITIME MONTERING AS (fig.) et al.
 BERIK (marchio denominativo) (2 diritti anteriori)		03/08/2010, R 1367/2009-2, BERIK DESIGN (fig.) / BERIK et al
 BERIK (marchio denominativo) (2 diritti anteriori)		03/08/2010, R 1231/2009-2, BERIK (fig.) / BERIK et al.
	NORAXON	19/06/1999, B 3 436, NORAXON
	APEX	26/09/2001, B 150 955 e B 170 789, APEX

Quelli che seguono sono esempi di **prodotti e servizi** in conflitto in cui l'Ufficio ha ritenuto applicabile l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE:

Caso	Osservazione
04/05/2009, R 493/2002-4, DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (fig.)	La Commissione di ricorso ha ritenuto che gli <i>spruzzatori di sostanze irritanti</i> contestati compresi nella Classe 13 fossero coperti da <i>arma difensiva non esplosiva avente natura di gas organico irritante confezionato in una bomboletta a spruzzo</i> del titolare. Tuttavia ha considerato che la protezione non si estendeva ad <i>armi bianche, munizioni, proiettili</i>. Si tratta di prodotti per i quali non può ragionevolmente attendersi un'attività commerciale da parte del titolare. Armi bianche e munizioni sono troppo differenti da spray al peperoncino per essere coperti dall'articolo 8, paragrafo 3, RMUE dato che l'opponente commercializza un prodotto molto specifico (punti 19-24). Nella sentenza del 13/04/2011, T-262/09, il Tribunale non ha esaminato gli argomenti delle parti relativi alla somiglianza dei prodotti.

Caso	Osservazione
03/05/2012, R 1642/2011-2, MARITIME ACOPAFI (FIG.) / MARITIME MONTERING AS (fig.) et al.	La Commissione di ricorso ha ritenuto che la formulazione suggerisce che il marchio richiesto può essere vietato solo se è essenzialmente identico al diritto anteriore, in termini sia di segni sia di prodotti/servizi. D'altro canto, una lettura troppo letterale di quella disposizione ne indebolirebbe fatalmente l'utilità, consentendo ad agenti fraudolenti di registrare i marchi del loro <i>dominus</i> apportando semplicemente modificazioni secondarie o lievi aggiunte. Nonostante tali considerazioni, la disposizione va applicata, tuttavia, solo quando i segni e i prodotti/servizi sono essenzialmente gli stessi o ampiamente equivalenti (punto 18). Alla luce di quanto precede, la Commissione di ricorso ha accolto le conclusioni della divisione Opposizione secondo cui l'uso del marchio anteriore per <i>installazione di alloggi marini</i> era fondamentalmente diverso dai servizi del richiedente compresi nella Classe 42 (<i>servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software</i>).

Caso	Osservazione
03/08/2010, R 1367/2009-2, BERIK DESIGN (fig.) / BERIK et al.	La Commissione di ricorso ha concordato con la divisione Annullamento che i prodotti del richiedente l'annullamento compresi nella Classe 25 non potevano essere considerati affini o equivalenti in termini commerciali ai prodotti del richiedente compresi nella Classe 18, <i>cuoio e sue imitazioni</i>. Si tratta di materie prime per produttori di beni realizzati in cuoio o sue imitazioni e, quindi, sono destinate a un pubblico diverso e hanno canali di distribuzione diversi rispetto ai prodotti coperti dai marchi del richiedente l'annullamento (punti 30-31). Ha ulteriormente concordato con la divisione Annullamento che i prodotti del richiedente l'annullamento compresi nella Classe 25 non potevano essere considerati affini o equivalenti in termini commerciali ai prodotti del richiedente compresi nella Classe 16 anche se, ad esempio, alcuni dei prodotti contestati potrebbero essere usati come articoli di merchandising per una linea di abbigliamento (punti 28-30).

Caso	Osservazione
27/02/2012, B 1 302 530, NEOWEB / GEOWEB et al	«Considerata la necessità di tutelare effettivamente il legittimo proprietario da pratiche sleali da parte dei suoi rappresentanti, occorre evitare un'interpretazione restrittiva dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE. Pertanto, tale disposizione deve essere applicata non solo quando i rispettivi marchi sono identici, ma anche quando il marchio richiesto dal rappresentante o dall'agente riproduce essenzialmente il marchio anteriore con lievi modificazioni, aggiunte o soppressioni, che non incidono sostanzialmente sul suo carattere distintivo». Alla luce di quanto precede, l'articolo 8, paragrafo 3, RMUE copre non solo i casi in cui i rispettivi elenchi di prodotti e servizi sono strettamente identici, ma si applica anche quando i prodotti e servizi in conflitto sono affini o equivalenti in termini commerciali. In altre parole, quel che conta è, in definitiva, che i prodotti o servizi del richiedente possano essere percepiti dal pubblico come prodotti «autorizzati», la cui qualità è in qualche modo pur sempre «garantita» dall'opponente (punto 20).

Nell'esempio seguente, i **prodotti e servizi** in conflitto non sono stati considerati equivalenti in termini commerciali.

Caso	Osservazione
15/09/2015, R 2406/2014-5, STUDIOLINE / STUDIOLINE et al.	La Commissione di ricorso ha ritenuto che il nesso tra i <i>servizi di un fotografo</i>, anche nel senso di «organizzazione di feste fotografiche», e di <i>attività sportive e culturali</i> sia troppo impreciso e vago per essere considerato «equivalente in termini commerciali». Da ciò è possibile concludere che la decisione interessata correttamente stabiliva che l'opposizione doveva essere respinta con riferimento alle <i>attività sportive e culturali</i> (punto 18).