



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 63/19

Lussemburgo, 14 maggio 2019

Sentenza nella causa T-795/17
Carlos Moreira / EUIPO

Il Tribunale dell'UE conferma la nullità della registrazione da parte di un terzo del marchio «NEYMAR»

Nel dicembre del 2012, il sig. Carlos Moreira, residente in Guimarães (Portogallo), ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare come marchio dell'Unione il segno denominativo «NEYMAR» per articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria. Il marchio è stato registrato nel mese di aprile del 2013.

Nel febbraio del 2016, il sig. Neymar Da Silva Santos Júnior ha presentato all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità di tale marchio per l'insieme dei prodotti da esso designati. La domanda di dichiarazione di nullità è stata accolta dall'EUIPO.

Il sig. Moreira ha quindi proposto un ricorso di annullamento contro la decisione dell'EUIPO dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con la sua sentenza odierna, **il Tribunale conferma la decisione dell'EUIPO secondo cui il sig. Moreira ha agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio «NEYMAR».**

Sebbene il sig. Moreira abbia ammesso che, al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio «NEYMAR», era a conoscenza dell'esistenza del sig. Da Silva Santos Júnior, egli afferma tuttavia che ignorava il fatto che il brasiliano fosse all'epoca una stella nascente del calcio, dotato di un talento riconosciuto a livello internazionale, e sostiene che quest'ultimo non era ancora conosciuto in Europa.

Il Tribunale osserva che dalla decisione dell'EUIPO risulta che elementi di prova forniti a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità presentata dinanzi a quest'ultimo dimostrano che il sig. Da Silva Santos Júnior fosse già noto in Europa all'epoca dei fatti, in particolare per i risultati ottenuti con la squadra nazionale brasiliana di calcio, e che fosse stato oggetto di un'ampia copertura mediatica in Europa tra il 2009 e il 2012, in particolare in Francia, in Spagna o nel Regno Unito. Pertanto, il sig. Da Silva Santos Júnior era già riconosciuto come un calciatore molto promettente, che aveva attirato l'attenzione di grandi società calcistiche europee in vista di un futuro ingaggio, diversi anni prima di essere effettivamente trasferito al FC Barcellona nel 2013.

Il Tribunale conferma anche che il sig. Moreira aveva più che una conoscenza limitata del mondo calcistico, come dimostra il fatto che egli ha presentato una domanda di registrazione del marchio denominativo «IKER CASILLAS», un marchio corrispondente al nome di un altro famoso calciatore, lo stesso giorno in cui ha chiesto la registrazione del marchio «NEYMAR». Inoltre, il Tribunale sottolinea che il sig. Moreira ha anche ammesso che conosceva il mondo del calcio in tale data. Alla luce di dette considerazioni, nonché del fatto che il marchio – composto dal solo elemento denominativo «NEYMAR» – corrisponde esattamente al nome con cui il sig. Da Silva Santos Júnior era divenuto famoso per le sue prestazioni calcistiche, **non era concepibile che il sig. Moreira non fosse informato dell'esistenza del calciatore quando ha depositato la domanda di registrazione del marchio «NEYMAR».**

Il sig. Moreira nega di aver chiesto la registrazione del marchio «NEYMAR» al solo scopo di sfruttare la notorietà del calciatore brasiliano. Egli afferma, in particolare, di aver scelto il nome «NEYMAR» solo per la fonetica della parola, e non per fare riferimento al giocatore. Secondo il sig. Moreira, la scelta di utilizzare il segno denominativo «NEYMAR» deriverebbe pertanto da una mera coincidenza e non dalla volontà consapevole di utilizzare il nome di un noto calciatore. Il Tribunale respinge l'argomento in base al quale detta scelta deriverebbe da una siffatta coincidenza, poiché il calciatore, all'epoca dei fatti, godeva già di una notorietà consolidata nel mondo del calcio, anche in Europa, e il sig. Moreira aveva più che una conoscenza limitata di quest'ultimo. Egli non può quindi sostenere che ignorava chi fosse il sig. Da Silva Santos Júnior. Al riguardo, il Tribunale ricorda che il marchio è composto esclusivamente dall'elemento denominativo «NEYMAR», che è identico al nome con cui il brasiliano ha acquisito notorietà internazionale nel mondo del calcio.

Il Tribunale rileva anche che il sig. Moreira non adduce alcun argomento convincente per contraddire la valutazione dell'EU IPO secondo cui nessun'altra ragione se non la volontà di sfruttare in modo parassitario la notorietà del calciatore poteva spiegare la sua domanda di registrazione del marchio contestato.

Infine, il Tribunale respinge l'argomento del sig. Moreira in base al quale l'EU IPO si sarebbe fondato su mere congetture per ritenere, erroneamente, che la sua intenzione fosse quella di sfruttare indebitamente la reputazione del calciatore al fine di ottenere determinati vantaggi finanziari. Infatti, per giungere a tale conclusione, l'EU IPO si è basato in particolare su elementi oggettivi, risultanti da un fascicolo probatorio costituito da articoli di stampa e da articoli diffusi online, nonché sul fatto che il sig. Moreira aveva presentato lo stesso giorno una domanda di registrazione del marchio denominativo «IKER CASILLAS» e una domanda di registrazione del marchio «NEYMAR».

IMPORTANTE: Il marchio dell'Unione è valido in tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio dell'Unione sono rivolte all'EU IPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575