



## Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
presentate il 19 luglio 2016<sup>1</sup>

**Causa C-577/14 P**

**Brandconcern BV  
contro**

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

«Impugnazione — Marchio dell'Unione europea — Marchio denominativo “Lambretta” — Domanda di decadenza della Brandconcern BV — Dichiarazione di decadenza parziale»

1. La registrazione di un marchio presuppone, tra altri requisiti, che siano indicati nella domanda i prodotti o servizi per i quali viene richiesta la tutela di questo segno distintivo. A tal fine, tanto gli operatori economici quanto gli uffici dei marchi degli Stati membri e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguo: l'«Ufficio» o l'«EUIPO»<sup>2</sup>) utilizzano la classificazione di Nizza<sup>3</sup>.
2. L'Accordo di Nizza comprende un elenco di 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. Ogni classe include le indicazioni generali relative ai settori cui appartengono i rispettivi prodotti o servizi. La classificazione contiene inoltre un elenco in ordine alfabetico di prodotti e servizi, nel quale è specificata la classe di appartenenza di ciascuno di essi.
3. Nella sentenza *The Chartered Institute of Patent Attorneys*<sup>4</sup> (in prosieguo: la sentenza «IP Translator»), la Corte si è pronunciata sull'interpretazione dell'uso dei titoli delle classi dell'accordo di Nizza, in quanto elemento che incide sulla portata della tutela conferita dalla registrazione dei marchi. La Corte ha definito alcuni criteri e, in particolare, ha stabilito che nelle relative domande devono essere indicati, in modo chiaro e preciso, i beni o servizi per i quali si chiede la registrazione<sup>5</sup>. La Corte, tuttavia, non ha delimitato gli effetti nel tempo della sentenza.

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — La sigla della sua denominazione in inglese (European Union Intellectual Property Office) viene utilizzata per designarlo in tutte le altre lingue.

3 — Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, modificato il 28 settembre del 1979 (*Recueil des traités des Nations Unies*, vol. 1154, n. I-18200, pag. 89; in prosieguo: la «classificazione di Nizza», l'«Accordo» o, semplicemente, la «classificazione»).

4 — Sentenza del 19 giugno 2012 (C-307/10; EU:C:2012:361). Detta sentenza è generalmente indicata con il segno denominativo che ne costituisce l'oggetto: «IP Translator».

5 — Sulla sentenza IP Translator, v. paragrafi 53 e segg.

4. Nel presente procedimento, la società Brandconcern BV chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014, Scooters India/UAMI – Brandconcern (LAMBRETTA) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»)<sup>6</sup>, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di applicare retroattivamente la giurisprudenza della sentenza IP Translator a una domanda di registrazione depositata presso l'EUIPO, relativa alla classe 12. La sua impugnazione consentirà anzitutto di precisare, in generale, la portata della giurisprudenza elaborata nella sentenza IP Translator e, in un secondo momento, di esaminarne l'eventuale applicabilità ai marchi già registrati.

5. In ogni caso, la sentenza sull'impugnazione avrà una portata limitata, tenuto conto della nuova formulazione dell'articolo 28 del regolamento n. 207/2009<sup>7</sup>, dopo l'entrata in vigore, lo scorso 23 marzo 2016, del regolamento (UE) 2015/2424<sup>8</sup>. Il paragrafo 8 di detto articolo è inteso ad attenuare i problemi di interpretazione relativi alla classificazione dei prodotti e servizi dei marchi registrati prima della data in cui è stata emessa la sentenza IP Translator.

## I – Contesto normativo

### A – *Regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea*

6. I marchi dell'Unione sono disciplinati, per quanto rileva nella presente controversia, dal regolamento n. 207/2009. Le successive riforme, introdotte con il regolamento n. 2015/2424, che ha modificato aspetti sostanziali della precedente disciplina sui marchi comunitari (attualmente denominati «marchi dell'Unione europea»)<sup>9</sup>, non sono applicabili *ratione temporis* alla presente impugnazione. Tuttavia, è d'uopo fare riferimento al nuovo articolo 28 («Designazione e classificazione dei prodotti e dei servizi»), il cui paragrafo 8 prevede quanto segue:

«8. I titolari di marchi UE di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, possono dichiarare che alla data del deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti o i servizi designati in tal modo figurino nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

La dichiarazione è presentata all'Ufficio entro il 24 settembre 2016, e indica in modo chiaro, preciso e specifico i prodotti e i servizi, diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe, che il titolare aveva in origine intenzione di proteggere. (...)

I marchi UE per i quali la dichiarazione non è presentata entro il termine di cui al secondo comma si considerano, a decorrere dalla scadenza di detto termine, comprensivi unicamente dei prodotti o dei servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe».

6 — Causa T-51/12, non pubblicata (EU:T:2014:844).

7 — Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

8 — Regolamento del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).

9 — O anche «marchio UE», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2015/2424. Utilizzerò indistintamente i termini «marchio dell'Unione europea» o «marchio UE».

7. Sotto il titolo VI, «Rinuncia, decadenza e nullità», l'articolo 51, relativo ai motivi di decadenza, dispone quanto segue:

«1. Il titolare del marchio UE è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; (...)

(...)

2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».

B – *Regolamento (CE) n. 2868/95 di esecuzione*<sup>10</sup>

8. La regola 2, rubricata «Elenco dei prodotti e servizi», così prevede:

«1. Per la classificazione dei prodotti e dei servizi si applica la classificazione comune di cui all'articolo 1 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi, del 15 giugno 1957, riveduto e modificato.

2. L'elenco dei prodotti e servizi è redatto in modo tale da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e dei servizi e permettere la classificazione di ogni singolo prodotto o servizio in una sola classe della classificazione dell'Accordo di Nizza.

3. I prodotti e i servizi sono raggruppati, in linea di principio, per classi, in base alla classificazione dell'Accordo di Nizza, numerando ogni gruppo con il numero della classe di tale classificazione cui esso appartiene e indicando i gruppi nell'ordine di dette classi.

4. La classificazione dei prodotti e servizi serve esclusivamente a fini amministrativi. I prodotti e i servizi, quindi, non possono essere considerati simili l'uno all'altro, in quanto appartenenti alla stessa classe della classificazione dell'Accordo di Nizza, né possono essere considerati diversi l'uno dall'altro in quanto appartenenti a classi diverse della classificazione dell'Accordo di Nizza».

C – *Comunicazioni del presidente dell'EUIPO*

9. Il presidente dell'EUIPO esercita i poteri conferitigli dall'articolo 124 del regolamento n. 207/2009, tra i quali occorre evidenziare ai presenti fini il potere di adottare norme amministrative interne e, in particolare, comunicazioni [paragrafo 2, lettera a)], che devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'EUIPO conformemente all'articolo 89, lettera b), di detto regolamento.

<sup>10</sup> — Regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009 (GU 2009, L 109, pag. 3); in prosieguo userò indistintamente i termini «regolamento di attuazione» e «regolamento di esecuzione».

10. Per illustrare la prassi dell'Ufficio relativa all'utilizzo dei titoli delle classi, nonché le conseguenze di tale utilizzo nei casi in cui le domande o le registrazioni di marchi comunitari siano stati oggetto di limitazione o rinuncia parziale, ovvero di procedimenti di opposizione o di annullamento, il presidente ha adottato e pubblicato la comunicazione n. 4/03<sup>11</sup>. A tenore del punto IV, primo e secondo paragrafo, di detta comunicazione:

«Le 34 classi di prodotti e le 11 classi di servizi comprendono l'insieme di tutti i prodotti e servizi. Conseguentemente, l'uso di tutte le indicazioni generali elencate nel titolo di una determinata classe costituisce una rivendicazione per tutti i prodotti o servizi rientranti in tale classe.

Analogamente, l'utilizzazione di una determinata indicazione generale ripresa nel titolo della classe comprenderà tutti i singoli prodotti o servizi che ricadono sotto tale indicazione generale e che sono adeguatamente classificati nella medesima classe. (...)».

11. A seguito della sentenza IP Translator, e sebbene nella stessa la Corte avesse interpretato la direttiva 2008/95/CE<sup>12</sup> e non il regolamento n. 207/2009, il presidente dell'EUIPO ha pubblicato la comunicazione n. 2/12<sup>13</sup>, il cui punto V è così redatto:

«Per quanto concerne i marchi comunitari registrati prima dell'entrata in vigore della presente Comunicazione, che utilizzano tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe particolare, l'Ufficio ritiene che, alla luce del contenuto della precedente Comunicazione 4/03, l'intenzione del richiedente fosse quella di prendere in considerazione tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi nell'edizione in vigore al momento del deposito.

Quanto esposto in precedenza non pregiudica l'applicazione dell'articolo 50 RMC [regolamento sul marchio comunitario]».

## II – Fatti

12. Dai punti da 1 a 6 della sentenza impugnata risulta che la società Scooters India Ltd. è titolare del marchio comunitario denominativo «Lambretta»<sup>14</sup>, richiesto il 7 febbraio 2000 e registrato dall'Ufficio il 6 agosto 2002 con il numero 1495100.

13. La domanda di registrazione aveva limitato alle classi 3, 12, 14, 18 e 25 dell'Accordo di Nizza i prodotti tutelati dal marchio. Ai fini della presente impugnazione, dato che la Scooters India ha parzialmente rinunciato alle sue conclusioni dinanzi al Tribunale<sup>15</sup>, è sufficiente fare riferimento ai prodotti relativi alla classe 12, così descritti nell'Accordo di Nizza:

— Classe 12: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici».

11 — Comunicazione n. 4/03 del presidente dell'Ufficio, del 16 giugno 2003, relativa all'utilizzazione dei titoli delle classi negli elenchi di prodotti e servizi per le domande e le registrazioni di marchi comunitari.

12 — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

13 — Comunicazione n. 2/12 del presidente dell'EUIPO, del 20 giugno 2012, recante il medesimo titolo del suo precedente, la comunicazione n. 4/03, che ha abrogato e sostituito. L'abrogazione della comunicazione n. 2/12 procederà per fasi: una parte dal 23 marzo 2016 e il resto il 25 settembre dello stesso anno, al momento della sua sostituzione con la comunicazione n. 1/2016 del presidente dell'Ufficio, dell'8 febbraio 2016, relativa all'attuazione dell'articolo 28 del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

14 — Nel controricorso, la Scooters India afferma che la domanda rivendicava cinque registrazioni anteriori di marchi nel Regno Unito, in particolare la n. 874581 per veicoli a motore, furgoni, biciclette e loro accessori, rientranti nella 12, e una in Italia.

15 — Secondo il punto 7 della sentenza impugnata, la Scooters India ha rinunciato alla domanda di dichiarazione di nullità in relazione alle altre classi di prodotti e servizi.

14. Il 19 novembre 2007 la società Brandconcern presentava una domanda di decadenza parziale del marchio Lambretta, ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94<sup>16</sup>. Detta domanda di decadenza comprendeva, tra l'altro, i prodotti della classe 12 e si fondava sulla mancanza di un uso effettivo del marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni.

15. Con decisione del 24 settembre 2010, la divisione di annullamento dell'EUIPO accoglieva la domanda della Brandconcern e dichiarava la decadenza parziale del marchio a partire dal 19 novembre 2007 per i prodotti rientranti, tra l'altro, nella classe 12.

16. La decisione del 24 settembre 2010 veniva impugnata dalla Scooters India dinanzi all'EUIPO in forza degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

17. Con decisione del 1° dicembre 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO respingeva il ricorso della Scooters India, salvo nella parte relativa ai «saponi» della classe 3 (in relazione alla quale annullava la decisione del 24 dicembre 2010)<sup>17</sup>.

18. La commissione di ricorso motivava il rigetto del ricorso della Scooters affermando che non era stato sufficientemente dimostrato l'uso effettivo del marchio Lambretta per i prodotti della classe 12 (tra altri), il che aveva determinato la decadenza della registrazione.

### III – Sentenza impugnata

19. Con atto introduttivo dell'8 febbraio 2012, la Scooters India proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione della commissione di ricorso. Detto ricorso si basava su un unico motivo, ossia la violazione dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che era suddiviso in due censure.

20. Con la prima censura, la Scooters India addebitava alla commissione di ricorso il fatto di non avere escluso i pezzi di ricambio dalla dichiarazione di decadenza, reclamando l'applicazione da parte dell'EUIPO del criterio vigente nel momento in cui la ricorrente aveva presentato la sua domanda del 2000. Secondo tale criterio, se le domande di registrazione di marchio menzionano, senza distinzioni, i beni indicati nell'enunciato di una classe, esse includono tutti i prodotti dell'elenco alfabetico di beni e servizi rientranti in tale classe (in prosieguo: il «criterio inclusivo»).

21. Il Tribunale ha sfumato tale censura. Esso ha verificato<sup>18</sup> se i pezzi di ricambio per motocicli siano compresi tra i prodotti indicati nella classe 12 e ha poi esaminato se la domanda di registrazione della Scooters India dovesse essere valutata secondo il criterio inclusivo oppure secondo il criterio «letterale»<sup>19</sup>, vale a dire tenendo conto solo del significato delle categorie di prodotti espressamente menzionati nell'ambito della classe in questione (nel caso di specie, veicoli e apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici).

16 — Regolamento n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). Attualmente articolo 51, paragrafi 1, lettera a), e 2, del regolamento n. 207/2009.

17 — Alla stessa data, la Commissione di ricorso ha parimenti respinto un ricorso proposto dalla Brandconcern contro la decisione della divisione di annullamento.

18 — Punti 18 e segg. della sentenza impugnata.

19 — Per designare questi due approcci si utilizzano spesso le espressioni inglesi «class-heading-covers-all-approach», per il criterio inclusivo, e «class-heading-means-what-it-says-approach», per quello letterale. V. ad esempio, Kramer, F., «§32», in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseman (direttori), *Markenrecht*, (vol. 1), 3ª edizione, ed. C.F. Müller, 2015, pag. 65, punto 649.

22. Il Tribunale ha richiamato la sentenza IP Translator<sup>20</sup>, dalla quale si evince che, se il richiedente di un marchio utilizza tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione, deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi e, in quest'ultimo caso, ha l'obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione<sup>21</sup>.

23. Poiché la sentenza IP Translator era stata pronunciata successivamente ai fatti oggetto del ricorso, il Tribunale ne ha esaminato l'incidenza e ha ritenuto applicabile al caso di specie la comunicazione n. 2/12, basandosi, in sostanza, sui seguenti argomenti: a) la comunicazione n. 4/03 si limitava ad illustrare la prassi seguita dall'Ufficio fino alla sua pubblicazione; b) la comunicazione n. 2/12 non distingueva tra i marchi registrati prima o dopo la comunicazione n. 4/03; e c) il principio della certezza del diritto avvalorava l'applicazione della comunicazione n. 2/12 ai marchi registrati, come Lambretta, prima della comunicazione n. 4/03<sup>22</sup>.

24. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che la menzione, nella domanda di registrazione del marchio Lambretta, di tutte le categorie di prodotti dell'enunciato della classe 12 doveva essere interpretata nel senso che includeva tutti i prodotti dell'elenco alfabetico indicati in detta classe, il che corrispondeva peraltro all'intento della Scooters India. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, sebbene i pezzi di ricambio per motorini non figurino come tali nell'elenco alfabetico dei prodotti della classe 12, quest'ultimo comprende gli accessori e le parti di veicoli, quali pneumatici, ruote o carter, cosicché la commissione di ricorso avrebbe dovuto esaminare l'uso effettivo del marchio per i pezzi di ricambio. Poiché nella decisione impugnata era stato omissivo tale esame, il Tribunale ha accolto la prima censura del motivo di annullamento dedotto dalla Scooters India<sup>23</sup>.

25. Con la seconda censura, la Scooters India addebitava alla commissione di ricorso un errore di diritto, per non avere applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui l'uso effettivo del marchio relativamente ai pezzi di ricambio implica che il suo titolare mantenga i propri diritti in relazione ai prodotti che contengono tali pezzi<sup>24</sup>.

26. Il Tribunale ha respinto la seconda censura, in quanto la commissione di ricorso non aveva esaminato le prove presentate in relazione ai pezzi di ricambio per motorini. Tuttavia, ha indicato a detta commissione il modo in cui avrebbe dovuto effettuare tale analisi rispetto all'uso del marchio Lambretta per i pezzi di ricambio, richiamando – tra l'altro – i criteri elaborati nella sentenza Ansul<sup>25</sup>.

#### **IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti**

27. L'impugnazione della Brandconcern è pervenuta alla cancelleria della Corte l'11 dicembre 2014 e le comparse di risposta dell'EUIPO e della Scooters India rispettivamente il 10 e il 18 marzo 2015.

28. Conformemente all'articolo 175, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la replica è stata presentata il 4 giugno 2015 e le controrepliche della Scooters India e dell'EUIPO rispettivamente l'8 e il 13 luglio.

20 — Il Tribunale ha richiamato in particolare il punto 56 di detta sentenza, secondo cui la direttiva 2008/95 non osta all'impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela richiesta.

21 — Punto 61 della sentenza IP Translator.

22 — Punti da 27 a 34 della sentenza impugnata.

23 — Punti da 35 a 38 della sentenza impugnata.

24 — Sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul (C-40/01; EU:C:2003:145, in particolare punti da 40 a 43).

25 — V. nota precedente e punto 44 della sentenza impugnata.



29. La Brandconcern chiede che la Corte voglia, in via principale, a) annullare la sentenza impugnata, b) respingere il ricorso proposto dalla Scooters India dinanzi al Tribunale, e c) condannare le controparti alle spese. In subordine, essa chiede di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la decisione della commissione di ricorso del 1° dicembre 2011 e di condannare l'EUIPO e la Scooters India alle spese.

30. L'EUIPO chiede che la Corte voglia: a) dichiarare irricevibile il secondo motivo di impugnazione, b) respingere l'impugnazione, e c) condannare la Brandconcern alle spese.

31. La Scooters India chiede che la Corte voglia respingere l'impugnazione e condannare la Brandconcern alle spese.

32. Poiché la Brandconcern e la Scooters India ne hanno fatto domanda ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l'11 maggio 2016 si è tenuta un'udienza cui hanno partecipato tutte le parti.

## V – Esame dell'impugnazione

33. La Brandconcern addebita al Tribunale due errori di diritto: a) la violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e b) un vizio procedurale, consistente nell'incongruenza tra le domande della ricorrente e la decisione, che avrebbe condotto a una pronuncia ultra petita.

*A – Sul primo motivo, concernente la violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009*

### 1. Argomenti delle parti

34. La Brandconcern sostiene<sup>26</sup> che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che l'EUIPO fosse tenuto ad esaminare, in applicazione del principio della certezza del diritto, se la Scooters India avesse effettivamente utilizzato il marchio per i pezzi di ricambio, dopo avere riconosciuto che la registrazione di tale segno, basata sull'enunciato della classe 12, copriva parimenti tali prodotti.

35. A sostegno della sua tesi, la Brandconcern richiama la sentenza IP Translator, in cui la Corte si sarebbe pronunciata a favore del significato letterale dei termini utilizzati dai titolari dei marchi nelle loro domande di registrazione. Detta sentenza dovrebbe essere applicata senza riserve alla presente causa e senza che possano prevalere le considerazioni relative alla certezza del diritto esposte dal Tribunale nella sentenza impugnata.

36. La Brandconcern sostiene che il Tribunale non può delimitare gli effetti nel tempo di una sentenza della Corte se quest'ultima non ha previsto tale cautela nelle proprie conclusioni. Inoltre, la Scooters India non aveva fatto valere dinanzi al Tribunale alcun precedente atto ad avallare un'applicazione così ampia del principio della certezza del diritto, né lo fa la sentenza impugnata. A tal riguardo, il Tribunale non può basarsi su proprie decisioni per limitare gli effetti di una sentenza della Corte.

26 — Sebbene la ricorrente abbia esposto, preliminarmente, taluni argomenti in merito all'uso del marchio Lambretta sui pezzi di ricambio da parte della Scooters India, detti argomenti non saranno esaminati, in quanto non risultano utili ai fini della risposta a questo primo motivo.

37. Infine, la Brandconcern nega che, nell'interpretare le domande di registrazione, si debba tenere conto dell'intenzione dei titolari dei marchi<sup>27</sup>, contrariamente alla prassi seguita dall'EUIPO prima della comunicazione n. 2/12. In ogni caso, tale intenzione dovrebbe essere riferita all'elenco di prodotti e servizi per definire, con la massima precisione, l'ambito della tutela rivendicata dal titolare del marchio, come ha richiesto, successivamente, la sentenza IP Translator. Non si potrebbe supplire alle carenze della dichiarazione iniziale ricorrendo a una successiva rivendicazione di preesistenza, né in un procedimento di impugnazione.

38. In definitiva, a parere della Brandconcern, nella sentenza IP Translator la Corte avrebbe potuto adottare un approccio «prospettivo» per interpretare le domande di registrazione, ma non lo ha fatto. Al contrario, essa ha stabilito un requisito generale di chiarezza e precisione delle indicazioni contenute nelle domande di marchio, alla luce delle quali devono essere interpretate queste ultime.

39. L'EUIPO respinge gli argomenti della Brandconcern. In particolare, esso sostiene che la sentenza IP Translator non ha seguito nessuno dei due approcci, vale a dire il criterio inclusivo di cui alla comunicazione n. 4/03 o il criterio del senso letterale. Afferma che detta sentenza verte sulle domande di registrazione e non sui marchi già registrati, cosicché i requisiti di chiarezza e precisione riguarderebbero principalmente le prime e in misura minore le seconde.

40. Secondo l'Ufficio, il punto 60 della sentenza IP Translator suggerirebbe che l'intenzione del richiedente si erge a criterio fondamentale per definire la portata della tutela del marchio. Orbene, mentre spetta ai richiedenti manifestare la loro intenzione nel rispetto dei requisiti di chiarezza e precisione, l'autorità competente (gli uffici dei marchi) devono verificare tale intenzione rispetto ai marchi già registrati. La sentenza IP Translator non potrebbe essere fatta valere, per escludere la possibilità di accertare le intenzioni del richiedente, sulla base di una presunzione. A tale proposito, il Tribunale non avrebbe ignorato gli orientamenti della sentenza IP Translator rispetto alle domande di marchio, ma li avrebbe semplicemente modulati in relazione ai marchi già registrati.

41. L'Ufficio aggiunge che l'intenzione della Scooters India emergeva chiaramente dalla domanda di registrazione del marchio britannico anteriore Lambretta, di cui essa rivendicava la preesistenza per tutti i prodotti, compresi «automobili, furgoni e biciclette, nonché pezzi e parti costitutive» di tali prodotti.

42. A parere della Scooters India, interpretare la sentenza IP Translator nel modo suggerito dalla Brandconcern significherebbe violare i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento degli operatori, i quali si sono basati sul criterio adottato dagli uffici dei marchi (non solo dell'EUIPO) riguardo alla designazione degli enunciati delle classi, come riferimento abbreviato a tutti i beni ivi repertoriati in ordine alfabetico. La Scooters India afferma inoltre, adducendo gli stessi argomenti dell'EUIPO, che la Brandconcern dà una lettura errata della sentenza IP Translator.

## 2. Esame del motivo

43. Con il primo motivo di impugnazione, la Brandconcern sostiene che la sentenza impugnata contravviene all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il paragrafo 2 dello stesso articolo, del regolamento n. 207/2009. Tale disposizione richiede che per cinque anni abbia avuto luogo l'uso effettivo del marchio per i prodotti e servizi da questo protetti<sup>28</sup>.

27 — V. il punto 34 della sentenza impugnata.

28 — Sentenza dell'11 marzo 2003, Ansul (C-40/01; EU:C:2003:145, punto 37).



44. Mentre la locuzione «uso effettivo» è stata oggetto di un'analisi ampia e dettagliata nella sentenza *Ansul*<sup>29</sup> e non è in discussione in questa sede, non è ancora stato interpretato il riferimento a «i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato» il marchio.

45. Orbene, dal momento che, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, per poter registrare un segno si devono indicare nella domanda di marchio UE i prodotti e servizi che con esso si intende tutelare, la Brandconcern sostiene che detta domanda deve essere esaminata conformemente ai dettami della sentenza *IP Translator*.

46. La controversia sull'applicazione della sentenza *IP Translator* al caso di specie riguarda principalmente due aspetti: la sua rilevanza temporale e la sua possibile trasposizione sotto il profilo sostanziale. Mentre la Brandconcern fa valere la mancanza, nella stessa sentenza, di una limitazione dei suoi effetti e la conseguente impossibilità per il Tribunale di modularne l'applicazione invocando la certezza del diritto, l'EUIPO sottolinea la diversità di oggetto delle due controversie, vale a dire la domanda di registrazione (nella causa definita dalla sentenza *IP Translator*) e il marchio già registrato (nel presente procedimento).

a) Sulla limitazione nel tempo degli effetti delle sentenze della Corte

47. Secondo una giurisprudenza costante, l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione, che la Corte fornisce nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata di tale norma, nel senso in cui deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata, anche a rapporti giuridici sorti e costituitisi prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre ai giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma<sup>30</sup>.

48. Dalla medesima giurisprudenza risulta che, in virtù del principio generale della certezza del diritto intrinseco all'ordinamento giuridico dell'Unione, solo in via del tutto eccezionale la Corte può essere indotta a limitare la possibilità di far valere una disposizione, quando siano soddisfatti i criteri della buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti<sup>31</sup>.

49. Infine, sempre secondo detta giurisprudenza, incombe alla Corte fissare il momento a partire dal quale avrà effetto l'interpretazione da essa fornita di una disposizione del diritto dell'Unione, e la limitazione temporale degli effetti di siffatta interpretazione può essere ammessa solo nella stessa sentenza. In tal modo si garantisce la parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti rispetto a tale normativa e si rispettano gli obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto<sup>32</sup>.

50. In definitiva, l'insegnamento sulla limitazione degli effetti di una sentenza della Corte può essere compendiato nei seguenti punti: a) in linea di principio, le sentenze della Corte producono effetti *ex tunc*; b) la limitazione degli effetti dell'interpretazione di una norma costituisce un'eccezione; c) la Corte è la sola competente a disporre siffatta limitazione; e d) tale limitazione deve figurare espressamente nella sentenza che interpreta la disposizione di cui trattasi.

29 — *Ibidem*, punti da 36 a 42.

30 — Sentenza del 23 ottobre 2012, *Nelson e a.* (C-581/10 e C-629/10; EU:C:2012:657, punto 88 e giurisprudenza citata).

31 — Sentenze del 14 aprile 2015, *Manea* (C-76/14; EU:C:2015:216, punto 54 e giurisprudenza citata (di rigetto), e del 28 aprile 2016, *Borealis Polyolefine e a.* (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14; EU:C:2016:311, punto 103) (di accoglimento).

32 — Sentenze del 23 ottobre 2012, *Nelson e a.* (C-581/10 e C-629/10; EU:C:2012:657, punti 90 e 91), e del 6 marzo 2007, *Meilicke e a.* (C-292/04; EU C:2007:132, punto 37).

51. È vero che la sentenza IP Translator, come rilevato dalla Brandconcern, non contiene alcuna limitazione nel tempo dei suoi effetti, cosicché, apparentemente, la norma interpretata andrebbe applicata anche ai rapporti giuridici costituitisi prima della decisione giudiziaria. Tuttavia, colpisce il fatto che nessuna delle parti di quel procedimento pregiudiziale (undici Stati membri, la Commissione, l'EUIPO e le due parti della controversia a qua) abbia chiesto tale limitazione, circostanza che avrebbe obbligato la Corte a pronunciarsi a favore o contro siffatta richiesta. Tuttavia, detta sentenza tace sul punto. Sebbene tale silenzio induca a formulare congetture sulle sue cause, preferisco non addentrarmi in mere speculazioni, poco utili ai fini della presente impugnazione.

52. È invece più opportuno approfondire l'argomento dell'EUIPO, il quale, per sostenere la decisione del Tribunale, sminuisce l'incidenza della sentenza IP Translator sulla presente controversia: mentre in quel caso si trattava di domande di marchio, in questa sede si discute di marchi già registrati. Occorre quindi accertare quale sia, in realtà, il senso della sentenza citata.

#### b) Sulla sentenza IP Translator

53. La causa verteva<sup>33</sup> su una domanda di registrazione come marchio nazionale della denominazione «IP Translator». La domanda indicava i servizi oggetto di tutela utilizzando i termini generali del titolo della classe 41 dell'accordo di Nizza, vale a dire «Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali».

54. L'ufficio dei marchi del Regno Unito aveva respinto la domanda basandosi sulle disposizioni nazionali corrispondenti all'articolo 3, paragrafi 1, lettere b) e c), e 3, della direttiva 2008/95. Esso aveva interpretato tale domanda conformemente alla comunicazione n. 4/03<sup>34</sup> nel senso che verteva non soltanto sui servizi del tipo indicato dal richiedente, ma anche su qualsiasi altro servizio rientrante nella classe 41, compresi i servizi di traduzione. Detto ufficio aveva concluso che, per questi ultimi servizi, la denominazione «IP Translator» era priva di carattere distintivo ed era descrittiva.

55. Il richiedente del marchio<sup>35</sup> aveva impugnato tale decisione sostenendo che la sua domanda non menzionava, e quindi non comprendeva, i servizi di traduzione rientranti nella menzionata classe 41. Per tale motivo, le obiezioni alla registrazione formulate dall'Ufficio sarebbero state errate e la domanda di registrazione sarebbe stata respinta erroneamente.

56. Nella sua risposta alle tre questioni pregiudiziali (riformulate), la Corte ha:

- stabilito l'obbligo del richiedente il marchio di identificare con chiarezza e precisione sufficienti i prodotti o i servizi per i quali chiede la tutela mediante il marchio<sup>36</sup>;
- ammesso che il richiedente possa impiegare le indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione, purché siffatta identificazione sia di per sé sufficientemente chiara e precisa;<sup>37</sup> e
- dichiarato che in tale contesto, vale a dire quando siano utilizzate tutte le indicazioni generali del titolo di una classe specifica, il richiedente di un marchio deve precisare se rivendichi la tutela per tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico di tale classe, oppure solo per alcuni di essi<sup>38</sup>.

33 — Ulteriori dettagli sono esposti ai punti da 22 a 29 della sentenza impugnata, che riassumono i fatti di quella controversia.

34 — Dal punto 33 della sentenza risulta che detto ufficio si è discostato, in via eccezionale e in quest'unico caso, dalla sua prassi abituale, secondo cui si atteneva al criterio letterale.

35 — Il Chartered Institute of Patent Attorneys.

36 — Punti da 38 a 49 della sentenza IP Translator.

37 — Punti da 50 a 56 della sentenza IP Translator.

38 — Punti da 57 a 63 della sentenza IP Translator.

57. Dalla lettura della sentenza IP Translator si deduce, in primo luogo, che il suo dispositivo deve essere inteso nel contesto della controversia che ha definito: si trattava del rigetto di una domanda di marchio basato sull'interpretazione della classe dei servizi per i quali veniva chiesta la tutela. In particolare, la sentenza descrive il modo in cui il richiedente del marchio deve adempiere l'obbligo di esporre, in modo chiaro e preciso, l'elenco dei prodotti o servizi per i quali chiede la registrazione del segno<sup>39</sup>.

58. In secondo luogo, sebbene la terza questione pregiudiziale sollevata rispecchiasse la controversia tra i sostenitori del criterio letterale e quelli del criterio inclusivo<sup>40</sup> e invitasse la Corte a comporre tale discussione, quest'ultima ha elegantemente declinato l'invito, concentrando la sua risposta sulla domanda di marchio e trasferendo il problema sul terreno degli uffici dei marchi<sup>41</sup>.

59. Infatti, dalla sentenza si evince che in realtà la Corte non si è espressa a favore di una delle tesi contrapposte. Inoltre, essa ha ammesso la possibilità di fare riferimento alle classi in maniera generica, richiedendo solo chiarezza e precisione sufficienti, a prescindere dal metodo di interpretazione utilizzato. È vero che tale soluzione incide in misura maggiore sui sistemi ispirati al criterio inclusivo, dato che, in tal caso, il richiedente deve specificare se la sua domanda riguardi tutte le classi dell'elenco alfabetico corrispondente a ciascuna delle classi che ha menzionato, oppure solo alcuni dei prodotti o servizi repertoriati in detto elenco<sup>42</sup>. Tuttavia, ripeto, il dispositivo della sentenza enuncia inequivocabilmente che non osta all'uso delle indicazioni generali.

60. In terzo luogo, sebbene ciò sia forse poco rilevante, la sentenza IP Translator non ha interpretato una specifica disposizione della direttiva 2008/95, bensì ha dedotto l'obbligo di chiarezza e precisione imposto ai richiedenti il marchio dall'insieme delle disposizioni e dei considerando di tale testo normativo<sup>43</sup>.

### c) Applicabilità al caso di specie

61. Riguardo alla questione se si possa trasporre sic et simpliciter la sentenza IP Translator alla situazione da cui è scaturita la presente controversia, condivido le riserve espresse a tale proposito dall'EUIPO, per i motivi di seguito esposti.

62. Ho già rilevato che la causa IP Translator verteva su una domanda di registrazione di un segno distintivo con cui si intendeva tutelare determinati servizi. In relazione a tale fase dell'iter di registrazione dei marchi, la Corte impone al richiedente il requisito della chiarezza e precisione, al fine di agevolare l'applicazione di altre disposizioni della normativa pertinente, come quelle relative alle cause di rigetto corrispondenti agli impedimenti assoluti e relativi che possono altresì essere successivamente invocate in quanto motivi di nullità del marchio<sup>44</sup>.

39 — Nel caso del marchio UE, tale obbligo figura all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, nonché alla regola 2 del regolamento di attuazione. La sentenza IP Translator ha interpretato la direttiva 2008/95, che non contiene disposizioni analoghe.

40 — Detta questione era del seguente tenore: «[s]e sia necessario o ammissibile che tale utilizzo dei termini generali dei titoli delle classi [della classificazione (...)] sia interpretato in conformità della comunicazione n. 4/03 (...)», posto che detta comunicazione definiva paradigmaticamente il criterio inclusivo.

41 — Condivido a tale riguardo la valutazione di Pohlmann, A., «The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping», *The Trademark Reporter*, vol. 15, n. 4, INTA, luglio-agosto 2015, pagg. 815 e segg., in particolare pag. 828.

42 — Punto 61 della sentenza.

43 — V., in particolare, punti 38 e 42 della sentenza.

44 — Punto 45 della sentenza, letto congiuntamente ai punti 43 e 44.

63. Tale requisito<sup>45</sup> riguarda in primo luogo il richiedente. Nella sentenza IP Translator, i precetti che vincolano gli uffici dei marchi sono meno rigidi e i riferimenti a tali organismi nazionali («le autorità competenti») servono ad evidenziare il rapporto tra il requisito della chiarezza e precisione delle domande e l'adempimento degli obblighi relativi al previo esame delle domande stesse<sup>46</sup>, o per ricordare a detti organismi, nello stesso ordine di idee, il loro dovere di compiere una valutazione caso per caso onde stabilire se le indicazioni generali dei titoli delle classi soddisfino i requisiti di chiarezza e precisione<sup>47</sup>. Tuttavia, tali precetti non si riflettono nel dispositivo della sentenza.

64. In tale contesto, anche il punto 60 della sentenza<sup>48</sup>, che sembrerebbe invalidare la prassi dell'EUIPO indicata nella comunicazione n. 4/03 (basata sul criterio inclusivo), acquista un significato più coerente con il resto della motivazione. Letta congiuntamente al punto 61, la censura rivela il suo vero significato, ossia quello di avvisare che tale modo di procedere mette a rischio l'obbligo di chiarezza e precisione che incombe ai richiedenti i marchi. Se così non fosse, né il richiedente né gli altri operatori economici saprebbero con certezza, qualora utilizzino tutte le indicazioni dei titoli di una classe, quale sia la portata della tutela derivante dall'utilizzo delle indicazioni generali.

65. Il rischio insito nel basarsi sull'approccio o criterio inclusivo è costituito dal fatto che i richiedenti potrebbero non adempiere più il loro obbligo di segnalare chiaramente i beni e servizi per i quali chiedono la tutela. Occorre quindi che l'obbligo del richiedente non sia attenuato da una prassi amministrativa tollerante. Tuttavia, nel contesto della sentenza, tale obiettivo deve essere inteso come un avvertimento a non accettare, nella fase dell'esame previo, domande che non rispettino, per la loro ambiguità, il requisito di chiarezza e precisione nella designazione dei prodotti e servizi. Ritengo che sia questo il senso del punto 62 della sentenza IP Translator.

66. La differenza in punto di fatto tra la causa IP Translator e la causa presente (in quella i fatti riguardavano la domanda di marchio mentre in questa riguardano il marchio già registrato) osta, a mio parere, alla trasposizione degli insegnamenti e dei precetti di detta sentenza, il che conduce al rigetto del primo motivo di impugnazione dedotto dalla Brandconcern.

67. Tale risultato non deve sorprendere, dato che la domanda di marchio si colloca in una fase del procedimento di registrazione in cui è ancora possibile correggerla o modificarla, ai sensi dell'articolo 43 del regolamento n. 207/2009. La sentenza IP Translator rafforza l'obbligo degli uffici nazionali, relativo a quella fase della loro analisi, di assicurare che l'esame delle domande sia completo e rigoroso, per evitare l'indebita registrazione di marchi<sup>49</sup>. Se il compito di detti uffici è tenere un registro adeguato e preciso<sup>50</sup>, sembra logico che la sentenza IP Translator imponga loro, indirettamente, di verificare che gli operatori economici presentino domande conformi al requisito di chiarezza e precisione.

68. Per contro, una volta registrato il marchio, l'interpretazione dell'elenco di prodotti e servizi da esso tutelati si inquadra in un altro tipo di norme, tra cui, in particolare, il divieto di modificare detto elenco sancito dall'articolo 48 del regolamento n. 207/2009. Orbene, gli insegnamenti della sentenza IP Translator risultano difficilmente compatibili con la funzione svolta in questa diversa fase dagli uffici

45 — Il requisito in questione è richiamato ricorrentemente nella sentenza e viene menzionato sia nell'ambito della seconda questione pregiudiziale (per i casi nei quali il richiedente utilizzi la classificazione per identificare i prodotti e servizi che intende tutelare), sia in quello della terza questione (per affermare che, in questi casi, il richiedente deve precisare se si riferisca a tutti i prodotti o servizi repertoriati nell'elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi). V., rispettivamente, punti 53 e 61 della sentenza.

46 — Punto 47 della sentenza.

47 — Punto 55 della sentenza.

48 — Detto punto è così formulato: «(...) la situazione in cui la portata della protezione conferita dal marchio dipenda dall'approccio interpretativo adottato dall'autorità competente e non dall'effettiva volontà del richiedente rischia di minare la certezza del diritto tanto per detto richiedente quanto per gli operatori economici terzi».

49 — Sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol (C-51/10 P; EU:C:2011:139, punto 77).

50 — Sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02; EU:2004:384, punto 29).

dei marchi. Proprio la distinzione tra i due momenti spiegherebbe la mancata limitazione degli effetti della sentenza IP Translator: Interpretare l'elenco di prodotti e servizi contenuto in una domanda, ancora modificabile, non equivale ad interpretare quello di un marchio già registrato, per definizione già consolidato e praticamente immutabile.

d) Corollario

69. Supponendo, dunque, che sia corretto l'argomento dell'Ufficio relativo all'incidenza della sentenza IP Translator sull'interpretazione dell'elenco di prodotti e servizi relativo a marchi già registrati, in quanto detta sentenza riguarda gli obblighi dell'operatore economico che deposita una domanda di marchio, viene meno l'argomento principale dedotto dalla Brandconcern a sostegno del suo primo motivo di impugnazione.

70. La censura della ricorrente si basa in realtà su una lettura inadeguata della sentenza impugnata, giacché quest'ultima non limita gli effetti nel tempo della sentenza IP Translator, nonostante il richiamo, contenuto nel suo punto 24, alla costante giurisprudenza in tale materia e al fatto che detta sentenza non conteneva alcun riferimento agli effetti nel tempo. Il Tribunale ha semplicemente verificato se l'Ufficio potesse applicare la sua comunicazione n. 4/03 a un marchio registrato prima del 21 giugno 2012, il che implicava l'utilizzo del criterio inclusivo per accertare se i pezzi di ricambio rientrano nella classe 12, pur non essendovi espressamente menzionati. Tale verifica costituiva il necessario presupposto per stabilire se la commissione di ricorso dovesse esaminare le prove prodotte dalla Scooters India in relazione all'uso effettivo del marchio per detti ricambi.

71. In tale contesto, nella sentenza impugnata viene analizzata<sup>51</sup> la comunicazione n. 2/12, ivi qualificata come un'«applicazione del principio della certezza del diritto», in una situazione nella quale l'EUIPO doveva spiegare come avrebbe determinato l'ambito della tutela conferita dai marchi dell'Unione registrati prima del 21 giugno 2012 che utilizzavano le indicazioni generali dei titoli delle classi dell'Accordo di Nizza.

72. Inoltre, ai punti da 28 a 34 della sentenza impugnata, il Tribunale replica all'argomento secondo cui la Scooters India non poteva far valere il legittimo affidamento, in quanto la comunicazione n. 4/03 era successiva alla sua domanda di registrazione. Secondo il Tribunale, detta comunicazione era intesa ad illustrare la prassi seguita fino ad allora dall'EUIPO e a consolidarla. Essa doveva quindi essere applicata anche all'interpretazione dell'elenco di beni per i quali la Scooters India aveva registrato, nel 2002, il marchio Lambretta.

73. Da quanto precede, si evince che la sentenza impugnata adotta il criterio della separazione tra le domande di marchio e i marchi già tutelati, senza con ciò voler limitare gli effetti nel tempo della sentenza IP Translator. Tenuto conto dell'interpretazione della sentenza IP Translator proposta al punto b) dell'esame di questo primo motivo di impugnazione, non si può addebitare al Tribunale la violazione dei postulati di tale sentenza.

74. L'EUIPO poteva dunque applicare il criterio inclusivo per esigenze imperative di certezza del diritto, principio inerente all'ordinamento giuridico dell'Unione, e verificare quali fossero le intenzioni della Scooters India nel momento in cui aveva presentato la domanda. Il Tribunale non ha commesso un errore di diritto né ritenendo che l'Ufficio potesse utilizzare il criterio inclusivo per i marchi registrati prima del 21 giugno 2012, né esigendo che la commissione di ricorso esaminasse l'uso effettivo da parte della Scooters India del marchio Lambretta sui pezzi di ricambio.

51 — Punto 27.



75. Mi permetto un'ultima riflessione: con il nuovo paragrafo 8 dell'articolo 28 del regolamento n. 207/2009<sup>52</sup> il legislatore dell'Unione ha inteso porre rimedio alle carenze del sistema, concedendo ai titolari di marchi registrati prima del 22 giugno 2012 la possibilità, fino al 24 settembre 2016, di precisare quali fossero le loro intenzioni alla data di presentazione della domanda in relazione ai prodotti o servizi menzionati nell'enunciato del titolo della classe cui appartengono. Inoltre, consente ai titolari di avvalersi del criterio inclusivo, al fine di risolvere i dubbi circa l'ambito materiale della tutela (beni e servizi) dei loro titoli di proprietà industriale. Tralasciando la qualità normativa dei due strumenti, si tratta del medesimo obiettivo che l'Ufficio mirava a conseguire con la comunicazione n. 2/12.

76. Pertanto, sarebbe paradossale che, come richiesto dalla Brandconcern, si annullasse la sentenza del Tribunale che adotta il medesimo approccio del legislatore quando, oltre tutto, la Scooters India potrebbe ancora «chiarire le sue intenzioni» dinanzi all'EUIPO per confermare che erano quelle di cui ha tenuto conto il Tribunale. Si deve osservare, peraltro, che il legislatore si è parimenti conformato alla sentenza IP Translator limitando il proprio intervento ai marchi già registrati prima della pronuncia di detta sentenza.

77. In definitiva, atteso che non è stata dimostrata la violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con il paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il primo motivo di impugnazione della Brandconcern deve essere respinto.

#### B – *Sul secondo motivo, concernente la violazione dell'obbligo di motivazione per incongruenza*

78. Il rigetto del primo motivo implica obbliga ad esaminare il secondo, dedotto in subordine dalla Brandconcern.

#### 1. Argomenti delle parti

79. La Brandconcern sostiene che la sentenza impugnata è viziata da un «difetto procedurale»<sup>53</sup> che si tradurrebbe in una decisione ultra petita<sup>54</sup>, in quanto il Tribunale avrebbe annullato la decisione impugnata pur avendo constatato che la Scooters India non aveva utilizzato il marchio per i prodotti di cui all'enunciato della classe 12. A suo parere, la sentenza impugnata avrebbe dovuto confermare detta decisione nella parte relativa ai «veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici» e annullarla solo nei limiti in cui non ha esaminato l'utilizzo del marchio in relazione ad altri prodotti della classe 12, vale a dire i pezzi di ricambio.

80. L'EUIPO sostiene, in primo luogo, che tale motivo è irricevibile, in quanto la Brandconcern non ha indicato i punti della sentenza impugnata dai quali risulterebbe che il marchio Lambretta non era stato utilizzato, in modo effettivo, per i veicoli né per gli apparecchi di locomozione sopra menzionati. Atteso che detta società non ha nemmeno indicato la base giuridica sulla quale fonda il motivo, l'EUIPO ritiene che non sussistano i presupposti di cui gli articoli 21 e 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia per la ricevibilità dell'impugnazione.

81. Nel merito, l'Ufficio deduce che il Tribunale ha correttamente annullato la decisione impugnata e rinviato il caso alla commissione di ricorso affinché verificasse le prove relative all'uso effettivo del marchio in relazione ad una sottoclasse di prodotti.

52 — V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.

53 — Punto 99 del ricorso.

54 — Ammetto di essere giunto a tale conclusione sulla base di una lettura del secondo motivo, il cui ragionamento risulta alquanto lambiccato, favorevole alla ricorrente, e dopo avere interrogato la ricorrente, specificamente, su tale punto all'udienza.



82. La Scooters India sostiene, in sintonia con l'EUIPO, che il secondo errore di diritto non sussiste e che, in realtà, esso non sarebbe diverso dal primo.

## 2. Esame del motivo

### a) Sull'irricevibilità

83. Contrariamente all'opinione dell'Ufficio, ritengo che non difettino gli elementi essenziali cui fa riferimento l'articolo 21, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia, precisati dall'articolo 168 del regolamento di procedura. Sebbene detti elementi non siano stati indicati con la massima chiarezza e non sia stato puntualizzato, in particolare, quale sia il tipo di vizio procedurale in cui sarebbe incorsa la sentenza, ritengo che la censura della Brandconcern sia ricevibile, quanto meno nella parte in cui adduce che il Tribunale si sarebbe pronunciato travalicando i limiti delle domande della ricorrente.

84. La tesi addotta con tale secondo motivo è che, se la controversia dinanzi al Tribunale verteva soltanto sui pezzi di ricambio (e sull'utilizzo del marchio in relazione agli stessi), se ne sarebbe potuto ragionevolmente dedurre, a parere della Brandconcern, che le valutazioni dell'EUIPO relative alla prova dell'uso effettivo del marchio per i veicoli e gli apparecchi di locomozione fossero escluse dall'annullamento, il che avrebbe dovuto impedire che la sentenza impugnata annullasse in toto la decisione controversa.

85. Tale doglianza equivale, in definitiva, a denunciare un'incongruenza da parte del giudice, che si sarebbe pronunciato *ultra petita*<sup>55</sup>, cosicché il secondo motivo di impugnazione risulta ricevibile.

### b) Sul merito

86. A mio avviso, non può essere accolto nemmeno il secondo motivo di impugnazione, in quanto il Tribunale non è incorso nel vizio procedurale che gli viene addebitato.

87. La Scooters India chiedeva al Tribunale di annullare «la decisione controversa nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto la [sua] censura relativa ai prodotti della classe 12»<sup>56</sup>, senza introdurre al riguardo alcuna distinzione. Il Tribunale non si pronuncia *ultra petita* laddove, nella sentenza, accoglie tale richiesta nei termini in cui è stata formulata.

88. Inoltre, il punto 44 della sentenza, cui fa riferimento questo secondo motivo, non rientra nella *ratio decidendi* della stessa ed è quindi privo di incidenza rilevante sul dispositivo. I fondamenti di diritto che portano all'annullamento della decisione impugnata sono indicati in passaggi precedenti della medesima sentenza<sup>57</sup>. Al punto 44 il Tribunale si limita a spiegare alla commissione di ricorso, in maniera quasi pedagogica, il tipo di esame che «occorrerà» effettuare. Al punto 43, inoltre, in cui invita detta commissione a basarsi sulla dottrina stabilita nella sentenza *Ansul*<sup>58</sup>, accentua tale tono didattico.

55 — Il difensore della Brandconcern ha ammesso in udienza che l'«errore di procedura» potrebbe essere qualificato come una pronuncia *ultra petita*. Tale errore può certamente essere fatto valere in sede di impugnazione; v. ad esempio, sentenza del 10 aprile 2014, Commissione/Siemens Österreich e a. e Siemens Transmission & Distribution e a./Commissione (da C-231/11 P a C-233/11 P; EU:C:2014:256, punti 115 e segg.).

56 — Così risulta dal punto 7 della sentenza impugnata.

57 — V., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2001, Commissione e Francia/TF1 (C-302/99 P e C-308/99 P; EU:C:2001:408, punti da 26 a 29).

58 — Sentenza dell'11 marzo 2003 (C-40/01, EU:C:2003:145).

89. Conformemente all'articolo 266 TFUE, l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a «prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza (...) comporta». A tal fine, essa deve rispettare non solo il dispositivo, ma anche la motivazione da cui quest'ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È questa motivazione che, da un lato, identifica l'atto concreto considerato illegittimo e, d'altro lato, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato<sup>59</sup>.

90. Di conseguenza, il Tribunale non deve indicare all'istituzione di cui trattasi i provvedimenti che è tenuta ad adottare<sup>60</sup>, il che non gli impedisce di fornirle indicazioni sul modo di procedere. In quest'ultimo caso, tuttavia, come accade con il punto 44 della sentenza impugnata, tali indicazioni rivestono un valore meramente didattico.

91. Inoltre, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere riavviato dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata e l'annullamento di un atto comunitario non incide necessariamente sugli atti preparatori<sup>61</sup>, cosicché la commissione di ricorso potrebbe certamente tenere conto, ove lo ritenesse opportuno, delle prove relative ai prodotti di cui all'enunciato della classe 12.

92. Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo di impugnazione dovrebbe essere respinto.

## VI – Sulle spese

93. Conformemente agli articoli 138, paragrafo 1, e 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Dal momento che suggerisco alla Corte di respingere la presente impugnazione, e poiché l'EUIPO e la Scooters India ne hanno fatto domanda, la Brandconcern deve essere condannata a sopportare le spese sostenute dalle due resistenti nel presente procedimento.

## VII – Conclusione

94. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo che la Corte di giustizia voglia:

- 1) respingere l'impugnazione proposta dalla Brandconcern BV avverso la sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 nella causa T-51/12, Scooter India/UAMI – Brandconcern (LAMBRETTA);
- 2) condannare la Brandconcern BV a sopportare le spese sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e dalla Scooters India Ltd.

59 — Sentenze del 26 aprile 1988, *Asteris / Commissione* (97/86; EU:C:1988:199, punto 27), e del 6 marzo 2003, *Interporc/Commissione* (C-41/00 P; EU:C:2003:125, punto 29).

60 — Sentenza del 25 maggio 1993, *Foyer culturel du Sart-Tilman/Commissione* (C-199/91; EU:C:1993:205, punto 17).

61 — V. sentenza del 12 novembre 1998, *Spagna/Commissione* (C-415/96; EU:C:1998:533, punti 31 e 32 e giurisprudenza citata).