



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 giugno 2016\*

«Impugnazione — Marchio dell’Unione europea — Marchio figurativo contenente l’elemento “CVTC” — Domande di rinnovo presentate per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato — Termine supplementare — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 47 — Principio della certezza del diritto»

Nella causa C-207/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 maggio 2015,

**Nissan Jidosha KK**, con sede in Yokohama (Giappone), rappresentata da B. Brandreth, barrister, e D. Cañadas Arcas, abogada,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

**Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**, rappresentato da D. Hanf e A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça (relatore), presidente di sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits e M. Berger, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2016,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

- 1 Con la sua impugnazione, la Nissan Jidosha KK (in prosieguo: la «Nissan») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 marzo 2015, Nissan Jidosha/UAMI (CVTC) (T-572/12, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:136), con la quale il

\* Lingua processuale: l’inglese.

Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 settembre 2012 (procedimento R 2469/2011-1), relativa a una domanda di rinnovo della registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo CVTC (in prosieguo: la «decisione controversa»).

## Contesto normativo

### *Regolamento (CE) n. 207/2009*

- 2 L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), nella versione applicabile al caso di specie, intitolato «Durata della registrazione», stabilisce quanto segue:

«La durata di registrazione del marchio dell'Unione europea è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Conformemente all'articolo 47, la registrazione è rinnovabile per periodi di dieci anni».

- 3 L'articolo 47 di tale regolamento, intitolato «Rinnovo», dispone quanto segue:

«1. La registrazione del marchio dell'Unione europea viene rinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate.

2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio dell'Unione europea, e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio dell'Unione europea, in tempo utile prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio.

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela. Anche il pagamento delle tasse deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un termine supplementare di sei mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello indicato nella frase precedente, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa.

4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi.

5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Esso viene registrato».

- 4 L'articolo 48 di tale regolamento, intitolato «Modifiche», ha il seguente tenore:

«1. Nessuna modifica del marchio dell'Unione europea è ammessa nel registro per l'intera durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo.

(...)».

- 5 L'articolo 50 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Rinuncia», così dispone:

«1. Il marchio dell'Unione europea può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato.

2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro.

(...».

6 L'articolo 81 dello stesso regolamento, intitolato «Restitutio in integrum», così recita:

«1. Il richiedente o il titolare di un marchio dell'Unione europea o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, è reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.

2. La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagate le tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza della registrazione, previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, viene detratto dal periodo di un anno.

(...».

*Regolamento (CE) n. 2868/95*

7 La regola 30 del regolamento (CE) n. 2868/95 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), come modificato dal regolamento (CE) n. 355/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009 (GU 2009, L 109, pag. 3), intitolata «Rinnovo della registrazione», stabilisce quanto segue:

«1. La domanda di rinnovo contiene:

(...)

c) se il rinnovo non è richiesto per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato il marchio, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali viene chiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene questo gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione.

2. Le tasse che, a norma dell'articolo 47 del regolamento, devono essere corrisposte per il rinnovo del marchio dell'Unione europea sono le seguenti:

a) una tassa di base,

b) una tassa per ogni classe di prodotti e servizi successiva alla terza per la quale si richiede il rinnovo;  
e

c) eventualmente la soprata tassa di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, per il versamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, a norma del regolamento sulle tasse.

(...)

5. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento o se le tasse non vengono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare del marchio dell'Unione europea.

(...)».

### **Fatti e decisione controversa**

- 8 Come risulta dai punti da 1 a 13 della sentenza impugnata, il 23 aprile 2001 la Nissan ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea. Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:



- 9 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 7, 9 e 12 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
- 10 Il 29 ottobre 2003 il marchio controverso è stato registrato per i prodotti relativi alle suddette tre classi.
- 11 Il 27 settembre 2010 l'EUIPO ha informato la Nissan che tale marchio doveva essere rinnovato entro il 23 aprile 2011.
- 12 Il 27 gennaio 2011 la Nissan ha chiesto all'EUIPO di rinnovare detto marchio per una parte dei prodotti registrati, vale a dire quelli delle classi 7 e 12.
- 13 Il 9 maggio 2011 l'EUIPO ha informato la Nissan che il rinnovo del marchio di cui trattasi era stato iscritto nel registro dei marchi dell'Unione europea l'8 maggio 2011 per i prodotti delle classi 7 e 12 e che si era proceduto alla cancellazione da tale registro dei prodotti appartenenti alla classe 9.
- 14 Il 14 e il 22 luglio, nonché il 1° agosto 2011, la Nissan ha chiesto all'EUIPO di includere i prodotti della classe 9 nel rinnovo di detto marchio.
- 15 Con decisione del 26 agosto 2011, l'EUIPO ha respinto la domanda della Nissan.
- 16 Il 29 agosto 2011 la Nissan ha chiesto all'EUIPO di annullare tale decisione.
- 17 Con decisione del 28 settembre 2011, la divisione di amministrazione dei marchi ha confermato detta decisione del 26 agosto 2011.

- 18 Il 25 novembre 2011 la Nissan ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di amministrazione dei marchi.
- 19 Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha respinto detto ricorso. Essa ha considerato sostanzialmente che la domanda di rinnovo del marchio di cui trattasi per i prodotti delle classi 7 e 12 costituiva una rinuncia a tale marchio, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento n. 207/2009, per i prodotti della classe 9. Inoltre, detta commissione di ricorso, nel sottolineare che il rinnovo parziale di detto marchio era stato registrato dall'EUIPO e notificato alla Nissan e che, in seguito, aveva prodotto effetti erga omnes, ha considerato che non poteva consentirsi alla Nissan, per motivi di certezza del diritto, di revocare la propria decisione di non rinnovare il marchio controverso per taluni prodotti.

### **Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata**

- 20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2012, la Nissan ha chiesto l'annullamento della decisione controversa.
- 21 A sostegno del ricorso, la Nissan ha sollevato un motivo unico, relativo, in sostanza, a una violazione degli articoli 47 e 50 del regolamento n. 207/2009.
- 22 Ai punti da 26 a 30 della sentenza impugnata, Il Tribunale ha rilevato che l'EUIPO aveva erroneamente equiparato la domanda di rinnovo parziale proposta dalla Nissan a una rinuncia al marchio, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento n. 207/2009, per i prodotti della classe 9.
- 23 Il Tribunale, tuttavia, ai punti da 34 a 50 della sentenza impugnata, ha dichiarato che detta constatazione non poteva comportare, nel caso di specie, l'annullamento della decisione controversa, in quanto l'EUIPO, in forza dell'articolo 47 del regolamento n. 207/2009, è autorizzato a rinnovare il marchio controverso unicamente per i prodotti delle classi 7 e 12.
- 24 Pertanto, il Tribunale ha respinto il motivo unico sollevato dalla Nissan nonché, di conseguenza, il ricorso in toto.

### **Conclusioni delle parti**

- 25 La Nissan chiede che la Corte voglia annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa e condannare l'EUIPO alle spese.
- 26 L'EUIPO chiede che la Corte voglia respingere l'impugnazione e condannare la Nissan alle spese.

### **Sull'impugnazione**

- 27 A sostegno dell'impugnazione, la Nissan solleva due motivi vertenti sulla violazione, rispettivamente, degli articoli 47 e 48 del regolamento n. 207/2009.

### *Argomenti delle parti*

- 28 Con il primo motivo, la Nissan contesta al Tribunale di aver dichiarato che l'articolo 47 del regolamento n. 207/2009 esclude le domande di rinnovo parziale successive di un marchio dell'Unione europea. La Nissan sostiene che nessun elemento tratto dalla lettera di tale articolo osta a dette domande, le quali, peraltro, possono essere giustificate da motivi legittimi. A suo parere, detto articolo

autorizza, in generale, il rinnovo di un siffatto marchio prima della scadenza del termine supplementare di cui all'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento n. 207/2009 (in prosieguo: il «termine supplementare»).

- 29 In proposito, la Nissan rileva, in primo luogo, che l'interpretazione adottata dal Tribunale conduce, da un lato, a privare del beneficio del termine supplementare i titolari di marchi dell'Unione europea che si sforzino di rispettare il termine originario previsto all'articolo 47, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 207/2009 e, dall'altro, a favorire coloro che sono in grado di versare la soprattassa dovuta per il rinnovo nel corso del termine supplementare.
- 30 In secondo luogo, la Nissan considera che la posizione del Tribunale equivale, in realtà, ad equiparare una domanda di rinnovo parziale a una rinuncia, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento n. 207/2009, riguardo ai prodotti non contemplati da detta domanda, quand'anche non fossero state rispettate le condizioni poste da tale articolo.
- 31 In terzo luogo, la Nissan sostiene che il fatto che i titolari di marchi dell'Unione europea presentino in modo chiaro e inequivocabile una domanda di rinnovo parziale non significa che essi si aspettino di vedere respinte le proprie domande di rinnovo successive presentate nel termine supplementare, in quanto l'EUIPO ha già ammesso, almeno due volte, domande di rinnovo parziale successive in tali circostanze.
- 32 In quarto luogo, la Nissan rileva che la regola 30, punto 5, del regolamento n. 2868/95, come modificato dal regolamento n. 355/2009, ammette il rinnovo parziale di un marchio dell'Unione europea per tutto il termine supplementare mediante il pagamento rateale delle tasse relative ai diversi prodotti di cui trattasi. A suo avviso, non esiste alcun motivo per distinguere tale caso da un rinnovo del marchio sotto forma di domande di rinnovo parziale successive.
- 33 In quinto luogo, la Nissan fa valere che il principio della certezza del diritto non osta al completamento di una domanda di rinnovo di un marchio dell'Unione europea durante il termine supplementare. A suo parere, la certezza del diritto nei confronti di terzi sarebbe rimessa in discussione unicamente se l'EUIPO equiparasse erroneamente una domanda di rinnovo parziale a una rinuncia, registrando la propria decisione relativa alla domanda di rinnovo parziale prima della scadenza del termine supplementare.
- 34 L'EUIPO ribatte che il Tribunale ha correttamente interpretato e applicato l'articolo 47 del regolamento n. 207/2009.
- 35 A sostegno della sua tesi, l'EUIPO fa valere che dal tenore letterale dell'articolo 47, paragrafo 3, prima e seconda frase, del regolamento n. 207/2009 risulta chiaramente che le condizioni richieste ai fini del rinnovo di un marchio dell'Unione europea devono essere soddisfatte, in linea di principio, entro il termine originario di sei mesi precedenti la scadenza del periodo di tutela. Pertanto, a suo avviso, il rinnovo tardivo di tale marchio durante il termine supplementare ha carattere eccezionale, il che sarebbe avvalorato sia dalla circostanza che il legislatore dell'Unione ha subordinato tale rinnovo al pagamento di una soprattassa sia dalle conseguenze che ciò può avere per il sistema europeo dei marchi.
- 36 L'EUIPO fa valere, in tale contesto, che, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, i marchi dell'Unione europea sono rinnovati con effetto retroattivo alla data di scadenza della registrazione. Pertanto, il registro dei marchi dell'Unione europea non rispecchierebbe sempre fedelmente il grado di tutela concesso a un marchio, con la conseguenza che gli operatori economici non possono assicurarsi con certezza dell'esistenza e della portata dei diritti esclusivi registrati. Dato che la possibilità di rinnovo di un marchio dell'Unione europea durante il termine supplementare aumenterebbe il grado d'incertezza del diritto, l'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, di tale regolamento dovrebbe essere interpretato restrittivamente.



- 37 Inoltre, l'EUIPO considera che, nell'ipotesi in cui una domanda di rinnovo «completa», che soddisfi entrambe le condizioni cumulative di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sia presentata nel termine originario suindicato, anche se tale domanda riguarda solamente una parte dei prodotti per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, non può essere applicato l'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, di tale regolamento, essendo introdotto dall'espressione «[i]n caso contrario».
- 38 Inoltre, a parere dell'EUIPO, in considerazione dell'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, quando i titolari di marchi dell'Unione europea presentano siffatta domanda di rinnovo parziale, essi dichiarano implicitamente che non intendono estendere la tutela conferita dal loro marchio ai prodotti rimanenti. Sotto tale profilo, l'EUIPO rileva che tale interpretazione non equivale a trattare una domanda di rinnovo parziale come una rinuncia, ai sensi dell'articolo 50 di detto regolamento, poiché quest'ultima ha effetto al momento della dichiarazione di rinuncia e della successiva registrazione.
- 39 Inoltre, l'EUIPO sottolinea che, nella misura in cui una domanda di rinnovo parziale non è irregolare, esso non è tenuto ad attendere la fine del termine supplementare per registrare e pubblicare una domanda di rinnovo di marchio dell'Unione europea presentata, in tempo utile, unicamente per taluni prodotti. Al contrario, conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, esso sarebbe tenuto a procedere in tal modo.
- 40 L'EUIPO evidenzia altresì il fatto che la registrazione del rinnovo parziale e, in particolare, la scadenza della registrazione del marchio dell'Unione europea per i prodotti di cui non è stato chiesto il rinnovo producono effetti erga omnes. Orbene, secondo l'EUIPO, se è vero che, in forza dell'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento n. 207/2009, le autorità competenti e il pubblico debbano essere a conoscenza dell'eventuale rinnovo di tale marchio durante il termine supplementare, essi non possono tuttavia prevedere che un marchio dell'Unione europea che sia stato validamente rinnovato solo in parte sarà successivamente esteso ad altri prodotti.

#### *Giudizio della Corte*

- 41 Occorre determinare, in primo luogo, se, come dichiarato dal Tribunale, l'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 osti alla presentazione, durante il termine supplementare previsto dalla terza frase di tale disposizione, di una domanda di rinnovo relativa ad alcune classi di prodotti o di servizi per i quali un marchio dell'Unione europea è stato registrato, qualora una domanda di rinnovo concernente altre classi di prodotti o di servizi contraddistinti dal medesimo marchio sia stata presentata anteriormente, durante il termine previsto dalla prima frase di detta disposizione.
- 42 A tal proposito si deve rilevare che, al punto 38 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che «(...) dal tenore letterale del[l'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento n. 207/2009], e in particolare dall'espressione “à défaut” [versione francese; nella versione italiana: “in caso contrario”] risulta chiaramente che la possibilità di presentare la domanda di rinnovo dopo la scadenza del termine originario è subordinata alla mancata presentazione di quest'ultima durante tale periodo», e che, «pertanto, mentre la domanda di rinnovo deve essere presentata, in linea di principio, durante il termine originario, solo eccezionalmente, qualora nessuna domanda sia stata presentata in tale periodo, il titolare di un marchio o qualsiasi persona da questi esplicitamente autorizzata può presentare detta domanda durante il periodo di tolleranza, mediante il pagamento di una soprattassa».
- 43 Si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme di diritto dell'Unione devono infatti essere interpretate ed applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell'Unione, la disposizione di cui è

causa dev'essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 9 aprile 2014, GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

- 44 In proposito occorre rilevare che, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, nella versione in lingua francese, esaminata dal Tribunale nella sentenza impugnata, «[l]a demande de renouvellement est à présenter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. Les taxes doivent également être acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d'une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire».
- 45 Va rilevato, tuttavia, che alcune versioni linguistiche dell'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento n. 207/2009 differiscono dal testo riprodotto al punto precedente, in quanto non utilizzano l'espressione «à défaut», su cui il Tribunale si è basato al punto 38 della sentenza impugnata, né altre espressioni analoghe.
- 46 A titolo indicativo, la versione tedesca dispone che «[d]er Antrag und die Gebühren können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf des in Satz 1 genannten Tages eingereicht oder gezahlt werden, sofern innerhalb dieser Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird», la versione neerlandese afferma che «[de] indiening van de aanvraag en de voldoening van de taksen kunnen nog binnen een extra termijn van zes maanden na het verstrijken van de in de eerste zin genoemde termijn geschieden, tegen betaling van een toeslag binnen deze extra termijn», la versione portoghese dispone che «[o] pedido pode ainda ser apresentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses, a contar do dia seguinte ao referido na primeira frase, sob reserva do pagamento de uma sobretaxa no decurso desse prazo suplementar», e la versione finlandese stabilisce che «[h]akemus voidaan kuitenkin vielä esittää ja maksut suoritaa kuuden kuukauden lisämääräajan kuluessa, joka alkaa ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettun päivän jälkeisenä päivänä, jos mainitun määräajan kuluessa suoritetaan lisämaksu».
- 47 In ogni caso, dall'espressione «à défaut» utilizzata nella versione francese di detta disposizione non si può dedurre in modo chiaro e inequivocabile che solo eccezionalmente, qualora nessun'altra domanda in tal senso sia stata presentata anteriormente, una domanda di rinnovo di un marchio dell'Unione europea possa essere presentata nel termine supplementare.
- 48 Al contrario, il tenore letterale dell'articolo 47, paragrafo 3, terza frase, del regolamento n. 207/2009, nell'insieme delle versioni linguistiche riprodotte nei punti precedenti, suggerisce che il legislatore dell'Unione ha subordinato la presentazione di una domanda di rinnovo di un marchio dell'Unione europea nel termine supplementare al solo pagamento di una soprattassa che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 56 delle proprie conclusioni, costituisce l'unico elemento idoneo a differenziare una domanda di rinnovo depositata in tali condizioni da una domanda presentata nel termine originario di sei mesi.
- 49 Inoltre, contrariamente a quanto lascia intendere il Tribunale al punto 39 della sentenza impugnata e a quanto fa valere l'EUIPO, la struttura dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non consente di rimettere in discussione detta interpretazione.
- 50 Al riguardo va rilevato che, in particolare, secondo l'articolo 47, paragrafo 4, di tale regolamento, se la domanda di rinnovo si riferisce soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio dell'Unione europea è registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per tali prodotti o servizi, mentre l'articolo 47, paragrafo 5, del medesimo regolamento prevede che il rinnovo abbia effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione del marchio di cui trattasi e che esso venga registrato.



- 51 È giocoforza rilevare che da tali disposizioni non risulta che sarebbe vietato, nei termini indicati all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, presentare domande di rinnovo di un marchio dell'Unione europea scaglionate nel tempo e relative a differenti classi di prodotti o di servizi.
- 52 Inoltre, gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 207/2009 avvalorano l'interpretazione secondo cui dette domande di rinnovo devono essere ammesse, a condizione che siano depositate prima della scadenza del termine supplementare.
- 53 Va osservato, in proposito, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 65 delle proprie conclusioni, che, prevedendo la possibilità di chiedere in modo continuativo il rinnovo della registrazione di un marchio dell'Unione europea per periodi di dieci anni nonché, in tale contesto, due termini successivi durante i quali è possibile richiedere detto rinnovo, conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento n. 207/2009, quest'ultimo, tenuto conto dell'importanza economica della tutela conferita dai marchi dell'Unione europea, mira ad agevolare la conservazione da parte dei titolari di tali marchi dei loro diritti esclusivi.
- 54 Occorre sottolineare, in proposito, che, come risulta dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 maggio 2011, intitolata «Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale – Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa» [COM(2011) 287 definitivo], pag. 7, la tutela dei marchi favorisce l'investimento nella qualità di prodotti e di servizi, in particolare nei settori che dipendono fortemente da un'immagine di marchio e dalla fedeltà del consumatore.
- 55 Il perseguimento di tale scopo nell'ambito del regolamento n. 207/2009 è confermato altresì, da un lato, dal fatto che, secondo l'articolo 47, paragrafo 2, di tale regolamento, l'EUIPO deve informare in tempo utile il titolare del marchio dell'Unione europea e qualsiasi titolare di un diritto registrato su quest'ultimo della scadenza della registrazione. Dall'altro, in forza dell'articolo 81 del medesimo regolamento, il titolare di un marchio dell'Unione europea che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'EUIPO può essere reintegrato nei suoi diritti, presentando una richiesta entro un termine massimo di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato.
- 56 Occorre esaminare, in secondo luogo, la questione se motivi di certezza del diritto, inerenti all'effetto erga omnes della registrazione di una domanda di rinnovo parziale di un marchio dell'Unione europea a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione di tale marchio, ostino alle domande di rinnovo successive di cui trattasi nel caso di specie, come dichiarato dal Tribunale ai punti 40 e 41 della sentenza impugnata e come sostenuto dall'EUIPO.
- 57 È sufficiente rilevare, in proposito, che l'obiezione sollevata si basa sull'erronea premessa secondo cui dall'articolo 47, paragrafi 4 e 5, del regolamento n. 207/2009 non discenderebbe soltanto l'obbligo per l'EUIPO di registrare una domanda di rinnovo parziale prima della scadenza del termine supplementare, ma anche l'impossibilità per lo stesso Ufficio di prevedere, in caso di registrazione di una siffatta domanda, anziché la cancellazione di talune classi di prodotti o di servizi dal registro, delle misure di informazione che consentano di salvaguardare, al contempo, i diritti dei titolari di marchi dell'Unione europea e i diritti dei terzi.
- 58 Dall'insieme delle suesposte considerazioni risulta che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 e il principio della certezza del diritto ostano alla presentazione, durante il termine supplementare, di una domanda di rinnovo relativa ad alcune classi di prodotti o di servizi per i quali un marchio dell'Unione europea è registrato, qualora una domanda di rinnovo concernente altre classi di prodotti o di servizi contraddistinti dal medesimo marchio sia stata presentata anteriormente, durante il termine previsto dalla prima frase di detta disposizione.

59 Pertanto, si deve accogliere il primo motivo d'impugnazione e, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo di quest'ultima, relativo alla violazione dell'articolo 48 del regolamento n. 207/2009, annullare la sentenza impugnata.

### **Sul ricorso dinanzi al Tribunale**

60 Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò si verifica nel caso di specie.

61 In proposito, dai punti da 41 a 58 della presente sentenza nonché dai punti da 26 a 30 della sentenza impugnata risulta che il motivo unico dedotto dalla Nissan a sostegno del proprio ricorso di primo grado, relativo, in sostanza, a una violazione degli articoli 47 e 50 del regolamento n. 207/2009, è fondato e che, di conseguenza, occorre annullare la decisione controversa.

### **Sulle spese**

62 Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.

63 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

64 Poiché l'EUIPO è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-572/12 sia a quello d'impugnazione, conformemente alla domanda della Nissan.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

- 1) **La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 marzo 2015, Nissan Jidosha/UAMI (CVTC) (T-572/12, non pubblicata, EU:T:2015:136), è annullata.**
- 2) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 settembre 2012 (procedimento R 2469/2011-1), relativa a una domanda di rinnovo della registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo CVTC, è annullata.**
- 3) **L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Nissan Jidosha KK, relative sia al procedimento di primo grado nella causa T-572/12 sia a quello d'impugnazione.**

Firme