



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-207/15 P

Nissan Jidosha KK

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

«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»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 giugno 2016

1. *Diritto dell'Unione europea — Interpretazione — Testi plurilingui — Divergenze fra le varie versioni linguistiche — Considerazione dell'impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto*
2. *Marchio dell'Unione europea — Durata, rinnovo, modifica e divisione del marchio — Rinnovo del marchio — Termini — Deposito di una domanda di rinnovo parziale e pagamento delle relative tasse nel termine originario — Completamento della domanda durante il periodo di tolleranza — Ammissibilità*

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 46 e 47, §§ 2-5)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 43)

2. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea e il principio della certezza del diritto ostano alla presentazione, nel 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, nel termine previsto dalla prima frase di detta disposizione.

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».

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.

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.

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 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.

Inoltre, la struttura dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non consente di rimettere in discussione detta interpretazione.

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.

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.

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.

Va osservato, in proposito, 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.

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 dei prodotti e dei servizi, in particolare nei settori che dipendono fortemente da un'immagine di marchio e dalla fedeltà del consumatore.

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.

(v. punti 44, 45, 47-55, 58)