



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 23 novembre 2017¹

Causa C-418/16 P

mobile.de GmbH, già mobile.international GmbH
contro
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
altri intervenienti nel procedimento:

Rezon OOD

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Procedura di nullità – Decisioni della commissione di ricorso che annullano le decisioni della divisione di annullamento e rinviando il procedimento per sua prosecuzione, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Se in siffatte circostanze la divisione di annullamento disponga di un potere discrezionale nel tenere conto di prove prodotte oltre i termini di cui all'articolo 76, paragrafo 2»

1. In questo ricorso in materia di marchi la mobile.de impugna la sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 nella causa mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de)². In detto procedimento, la mobile.de ha contestato due decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguo: l'«EUIPO» o l'«Ufficio»)³. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della mobile.de. La mobile.de avanza adesso sei motivi a sostegno della sua impugnazione avverso detta sentenza.

2. La giurisprudenza consolidata della Corte conferma che, nel corso della procedura ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario⁴, le divisioni e le commissioni di ricorso dell'EUIPO godono di discrezionalità nel tenere conto o meno di prove prodotte dopo la scadenza di termini specifici⁵. Il sesto motivo d'impugnazione verte, segnatamente, sull'interpretazione degli articoli 64 e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, riguardo all'esercizio di detta discrezionalità in una situazione in cui una commissione di ricorso rinvia il procedimento alla competente divisione EUIPO. Detta questione solleva una nuova questione di diritto e la Corte ha richiesto conclusioni solo a questo riguardo.

¹ Lingua originale: l'inglese.

² Cause riunite T-322/14 e T-325/14, non pubblicate, EU:T:2016:297 (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Dopo la pronuncia della sentenza, la mobile.international GmbH ha cambiato il suo nome in mobile.de GmbH.

³ Le decisioni erano datate 9 gennaio 2014 e 13 febbraio 2014.

⁴ Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 78, pag. 1). Detto regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Il nuovo regolamento codifica il regolamento n. 207/2009 e le disposizioni di cui trattasi nella presente causa sono rimaste immutate nel regolamento 2017/1001.

⁵ Sentenza del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punto 42). V., più di recente, sentenza del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI (C-621/11 P, EU:C:2013:484, punti 28 e 30). L'avvocato generale Szpunar fornisce un'utile spiegazione dell'evoluzione di tale giurisprudenza nelle sue conclusioni nella causa UAMI/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, paragrafi da 39 a 53).

Legislazione UE

Regolamento n. 207/2009

3. Ai sensi del considerando 10 del regolamento n. 207/2009, «[è] giustificato tutelare i marchi [dell'Unione europea], nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».

4. L'articolo 53 è intitolato «Motivi di nullità relativa». Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste un marchio anteriore che sia, inter alia, registrato in uno Stato membro⁶, e se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 5. Nel caso di specie, è direttamente rilevante l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), che si applica nelle circostanze in cui «a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

5. L'articolo 57 dispone:

«1. Nel corso dell'esame della domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.

2. Su istanza del titolare del marchio [UE], il titolare di un marchio [UE] anteriore, che sia parte nella procedura di nullità, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data di domanda di nullità, il marchio [UE] anteriore è stato seriamente utilizzato nell'[Unione europea] per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda di nullità o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione dello stesso, purché a tale data il marchio [UE] anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se il marchio [UE] anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data di pubblicazione della domanda di marchio [UE], il titolare del marchio [UE] anteriore deve altresì addurre la prova che le condizioni di cui all'articolo 42, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza della prova suddetta la domanda di nullità è respinta. Se il marchio [UE] anteriore è stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.

3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione [nell'Unione] è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è protetto.

(...)»⁷.

6. Il titolo VII del regolamento reca il titolo «Procedura di ricorso». Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, contro le decisioni delle varie divisioni dell'EUIPO, comprese le divisioni di annullamento, può essere presentato ricorso. Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, in sede di esame del ricorso la commissione di ricorso «invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti».

⁶ L'espressione «marchi anteriori» è definita all'articolo 8, paragrafo 2. L'elenco di detti marchi in questa disposizione comprende un marchio nazionale come quello oggetto del caso di specie (v. infra, paragrafo 14) [articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii)].

⁷ L'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 si applica nei procedimenti di opposizione in cui il titolare di un marchio anteriore cerca di impedire a un richiedente un marchio UE di registrare il marchio in oggetto. L'articolo 42, paragrafo 2, enuncia le regole per l'esame dell'opposizione alla registrazione di un marchio. Esso è funzionalmente equivalente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (citato al paragrafo 5 supra).

7. L'articolo 64 è intitolato «Decisione sul ricorso» ed ha il seguente tenore:

«1. In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura.

2. Se la commissione di ricorso rinvia l'istanza all'organo che ha emesso la decisione impugnata, quest'ultimo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi.

(...)».

8. L'articolo 76 rientra nel titolo IX del regolamento, intitolato «Disposizioni di procedura». Detto articolo fissa norme per l'esame d'ufficio dei fatti. L'articolo 76, paragrafo 2, consente all'Ufficio di «non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile».

Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione

9. Il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione⁸ stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento n. 207/2009. L'obiettivo delle norme di esecuzione è quello di garantire «un funzionamento armonico ed efficiente delle procedure relative al marchio comunitario da espletare nell'ambito dell'Ufficio»⁹.

10. Nei casi in cui il richiedente un marchio UE chieda al titolare di un marchio anteriore di addurre la prova dell'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la regola 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione prevede che l'Ufficio inviti l'opponente a fornire le prove entro un preciso termine. Se l'opponente non fornisce tali prove entro il termine stabilito, l'Ufficio rigetta l'opposizione¹⁰.

11. La regola 40, paragrafo 6, è così formulata: «Se il richiedente [la dichiarazione di decadenza o di nullità] deve comprovare l'utilizzazione o l'esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione ai sensi dell'articolo [57, paragrafi 2 o 3 del regolamento], l'Ufficio invita il richiedente a fornire la prova dell'effettiva utilizzazione del marchio entro un preciso termine. Se la prova non viene fornita entro il termine stabilito, la domanda di nullità viene respinta. Si applicano, mutatis mutandis, le stesse disposizioni della regola 22, paragrafi 2, 3 e 4».

⁸ 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) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»). Questo regolamento è stato più volte modificato. La versione consolidata del 2009 include le modifiche apportate con regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (GU 2005, L 172, pag. 4). Questa è la versione applicabile ai fatti della causa. Il regolamento di esecuzione è successivamente stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione, del 18 maggio 2017, che integra il regolamento n. 207/2009 e abroga i regolamenti n. 2868/95 e n. 216/96 (GU 2017, L 205, pag. 1).

⁹ Considerando 5 e 6 del regolamento di esecuzione.

¹⁰ Le norme dell'articolo 42, paragrafo 2, per la procedura di opposizione si applicano mutatis mutandis alla procedura di nullità.

Fatti

12. Il 17 novembre 2008, la mobile.de ha presentato due domande all'EUIPO. La prima domanda aveva ad oggetto la registrazione del marchio figurativo di seguito raffigurato per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38 e 42 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale di merci e servizi, come riveduto e modificato (in prosieguo: la «Classificazione di Nizza»)¹¹. Il marchio è stato registrato il 26 gennaio 2010.



13. La seconda domanda aveva ad oggetto la registrazione del marchio denominativo «mobile.de» per prodotti e servizi compresi nelle stesse classi richieste per il marchio figurativo. Il marchio è stato registrato il 29 settembre 2010.

14. Il 18 gennaio 2011 la Rezon OOD ha presentato due domande di dichiarazione di nullità contro i due marchi UE registrati dalla mobile.de. La Rezon invocava l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento. Le domande della Rezon erano basate sul marchio figurativo registrato in Bulgaria per servizi nelle classi 35, 39 e 42 della Classificazione di Nizza (in prosieguo: il «marchio anteriore»)¹².



15. Le domande della Rezon vertevano unicamente sui servizi rientranti nella classe 35 e nella classe 42. In risposta a una domanda presentata dalla mobile.de, alla Rezon è stato chiesto di produrre prove per dimostrare l'effettiva utilizzazione del marchio anteriore, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009.

16. Con due decisioni del 28 marzo 2013, la divisione di annullamento dell'EUIPO ha respinto integralmente entrambe le domande di dichiarazione di nullità della Rezon, dichiarando che la Rezon non aveva comprovato l'utilizzazione effettiva del marchio anteriore in Bulgaria. Il 17 maggio 2013 la Rezon ha presentato ricorsi avverso entrambe le decisioni.

17. La commissione di ricorso ha annullato le decisioni della divisione di annullamento (in prosieguo: le «decisioni in oggetto»). I procedimenti sono stati rinviati alla divisione di annullamento per l'esame di merito della nullità, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento n. 207/2009. Sulla base delle prove complementari prodotte dalla Rezon a seguito dei suoi ricorsi, la commissione di ricorso ha dichiarato, inter alia, che si configurava un'utilizzazione effettiva del marchio anteriore per taluni servizi di pubblicità di cui alla classe 35, ma non per tutti i servizi di detta classe come sostenuto dalla Rezon, e per nessuno dei servizi della classe 42.

¹¹ Le classi 9, 16 e 38 non sono rilevanti ai fini della presente impugnazione. La classe 35 riguarda i servizi di pubblicità, la gestione di affari commerciali, l'amministrazione commerciale e i lavori di ufficio, mentre la classe 42 comprende i servizi scientifici e tecnologici e i servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi, la progettazione e lo sviluppo di hardware e software, la locazione di software informatici e la fornitura di motori di ricerca per internet.

¹² La classe 39 include il trasporto, l'imballaggio e il deposito di merci e l'organizzazione di viaggi.

Procedimento dinanzi al Tribunale

18. Il 6 e il 7 maggio 2014 la mobile.de ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale avverso le decisioni in oggetto. La mobile.de ha sostenuto che la commissione di ricorso aveva interpretato erroneamente il regolamento n. 207/2009 e il regolamento di esecuzione. Il 4 marzo 2016 il Tribunale ha disposto la riunione dei procedimenti. Con sentenza del 12 maggio 2016 il Tribunale ha respinto entrambi i ricorsi.

Procedimento dinanzi alla Corte

19. Il 27 luglio 2016 la mobile.de ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendo alla Corte di annullare la sentenza stessa e di condannare l'EUIPO alle spese. La mobile.de solleva sei motivi a sostegno della sua impugnazione, affermando che il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando erroneamente le seguenti disposizioni del regolamento n. 207/2009: i) l'articolo 57, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con le regole 22, paragrafo 2, e 40, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione; ii) l'articolo 76, paragrafo 2; iii) l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a); iv) l'articolo 57, paragrafo 2, in combinato disposto con le regole 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento di esecuzione; v) gli articoli 56, paragrafo 1, e 54, paragrafo 2; e vi) l'articolo 64, paragrafo 1.

20. La Rezon sostiene che l'impugnazione è irricevibile e/o infondata. L'EUIPO fa valere che l'impugnazione è infondata. Entrambe le parti chiedono che la mobile.de sia condannata alle spese.

Valutazione del sesto motivo di impugnazione – Interpretazione errata dell'articolo 64 del regolamento n. 207/2009

La sentenza impugnata

21. Ai punti da 79 a 87 della sentenza impugnata il Tribunale considera quanto segue.

22. Anzitutto, riguardo alla tesi della mobile.de secondo la quale la commissione di ricorso aveva ritenuto che l'utilizzazione effettiva fosse stata dimostrata solo per i servizi nella classe 35 della Classificazione di Nizza relativi a «pubblicità riferita ad autoveicoli» e che la decisione della divisione di annullamento poteva essere annullata soltanto in relazione a detti servizi¹³, esso ha osservato che l'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 è così formulato: «In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare l'istanza a detto organo per la prosecuzione della procedura»¹⁴. In secondo luogo, esso ha spiegato che, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, se la commissione di ricorso rinvia il procedimento per la prosecuzione all'organo che ha emesso la decisione impugnata, quest'ultimo è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti siano i medesimi¹⁵. In terzo luogo, esso ha osservato che l'utilizzazione effettiva del marchio anteriore, se sollevata dal titolare, configura una questione preliminare che dovrebbe essere risolta prima della pronuncia sulla domanda di nullità vera e propria¹⁶. In quarto luogo, il dispositivo delle decisioni della commissione di ricorso dovrebbe essere letto e interpretato alla luce della motivazione esposta in dette decisioni¹⁷.

¹³ Punto 79.

¹⁴ Punti 79 e 80.

¹⁵ Punto 81.

¹⁶ Punto 82.

¹⁷ Punto 83.

23. Nel caso di specie, il dispositivo delle decisioni della commissione di ricorso, che annullavano le decisioni della divisione di annullamento recanti rigetto delle domande di dichiarazioni di nullità della Rezon, implicava che detta divisione era vincolata fin dalla data della pronuncia della commissione di ricorso. Essa era limitata dalla valutazione della commissione di ricorso secondo la quale l'utilizzazione effettiva in relazione al marchio anteriore era dimostrata solo per la sottocategoria dei servizi della classe 35 «pubblicità riferita ad autoveicoli»¹⁸. La considerazione di questo problema era anche stata oggetto della questione preliminare relativa alla prova dell'effettiva utilizzazione. Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, era detta sottocategoria a dover essere valutata nell'esame della divisione di annullamento sul merito delle domande di dichiarazione di nullità¹⁹.

24. Il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso pertanto non aveva violato l'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 annullando le decisioni della divisione di annullamento²⁰.

Analisi

25. La mobile.de sostiene, in sostanza, che, omettendo di specificare nel dispositivo delle decisioni in oggetto che le decisioni della divisione di annullamento erano annullate solo parzialmente, riguardo a taluni servizi della classe 35 (vale a dire la pubblicità riferita ad autoveicoli), la commissione di ricorso è incorsa in un errore di diritto. Questa è la sola questione che avrebbe dovuto essere rinviata alla divisione di annullamento per la prosecuzione della procedura.

26. Non concordo con la mobile.de. A mio avviso il sesto motivo di impugnazione dove essere respinto in quanto infondato.

27. Sebbene il Tribunale citi l'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 senza dichiarare espressamente quello che a suo parere è il significato di detta disposizione, dalla motivazione enunciata ai punti da 81 a 86 della sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale ha considerato se la commissione di ricorso avesse esaminato la domanda di nullità della Rezon e se la commissione di ricorso avesse adottato una decisione riguardo a detta domanda. Il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso avesse soddisfatto le condizioni poste dall'articolo 64, paragrafo 1, avendo esaminato la domanda e avendo dichiarato che la Rezon aveva dimostrato con successo l'effettiva utilizzazione del marchio anteriore unicamente per una sottocategoria dei servizi della classe 35. La commissione di ricorso ha pertanto disposto l'annullamento della decisione della divisione di annullamento e il rinvio del procedimento per la prosecuzione.

28. Ritengo che la motivazione del Tribunale possa essere interpretata in modo coerente con l'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e che la sentenza impugnata pertanto sia fondata sotto questo profilo.

29. Il sesto motivo di impugnazione si suddivide in tre capi. La mobile.de fa valere, anzitutto, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non avendo dichiarato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto specificare nel dispositivo della sua decisione che la decisione della divisione di annullamento era annullata solo in parte. In secondo luogo, la mobile.de non concorda con la tesi del Tribunale (enunciata al punto 82 della sentenza impugnata) secondo la quale l'effettiva utilizzazione costituisce una questione preliminare che deve essere risolta all'inizio della procedura di annullamento. In terzo luogo, la mobile.de lamenta che il Tribunale è incorso in un errore di diritto al punto 85 della sentenza impugnata nella sua analisi della decisione della commissione di ricorso. Qualora sia in discussione la prova dell'utilizzazione effettiva, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del

¹⁸ Punto 85.

¹⁹ Punto 86.

²⁰ Punto 87.

regolamento n. 207/2009, e la commissione di ricorso rinvii il procedimento per la prosecuzione, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, il titolare del marchio anteriore non dovrebbe avere la possibilità di produrre nuove prove in ulteriori procedure dinanzi alla divisione di annullamento. Sarebbe contrario all'articolo 76, paragrafo 2, ammettere prove nuove o complementari sulla questione dell'uso effettivo; ciò configurerebbe anche una flagrante violazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e delle regole 22, paragrafo 2, e 40, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione.

30. Mi sembra che il ragionamento della mobile.de sia fondato sia su una lettura errata della sentenza impugnata sia su un'interpretazione non corretta degli articoli 64 e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

31. Quanto alla censura della mobile.de secondo la quale il Tribunale avrebbe omissso di sanzionare la mancanza di precisione della decisione della commissione di ricorso, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che il Tribunale ha considerato che detta decisione era conforme ai requisiti fissati nella giurisprudenza consolidata, nei limiti in cui la motivazione su cui si basa la decisione della commissione di ricorso deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento da essa seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed ai giudici europei di esercitare il loro rispettivo sindacato giurisdizionale²¹. Come giustamente dichiarato dal Tribunale al punto 83 della sentenza, il dispositivo delle decisioni in oggetto deve essere letto alla luce della motivazione della decisione nel suo insieme²². Concordo con la valutazione del Tribunale secondo la quale la commissione di ricorso aveva definitivamente dichiarato che la prova dell'uso effettivo era stata fornita solo per un tipo di servizi – la «pubblicità riferita ad autoveicoli».

32. Mi sembra dunque che, se è pur vero che il dispositivo della decisione della commissione di ricorso avrebbe potuto essere formulato più chiaramente, il Tribunale non sia incorso in errore di diritto concludendo che la commissione di ricorso aveva dichiarato che la Rezon aveva dimostrato l'utilizzazione effettiva solo per la sottocategoria di servizi in parola. Se è vero che la commissione di ricorso ha annullato le decisioni della divisione di annullamento ed ha rinviato entrambe le cause, il Tribunale ha dichiarato che l'*effetto* delle decisioni della commissione di ricorso era che doveva essere oggetto di un esame ulteriore, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, solo la questione del merito delle domande di nullità relative ai servizi della classe 35, concernenti la sottocategoria della «pubblicità riferita ad autoveicoli». Tale interpretazione è confermata da quanto statuito dal Tribunale ai punti 85 e 86 della sentenza impugnata, vale a dire che la commissione di ricorso aveva definitivamente dichiarato che l'uso effettivo non era stato provato per le categorie generali di servizi della classe 35 (fatta salva la pubblicità riferita ad autoveicoli) e della classe 42.

33. Un altro modo di vedere la censura della mobile.de è chiedersi se la decisione della commissione di ricorso di rinviare integralmente i due procedimenti significhi che la mobile.de non può utilizzare il marchio UE da essa registrato per le categorie (e le sottocategorie) di prodotti per i quali la Rezon *non* ha dimostrato l'uso effettivo. Mi sembra che la mobile.de *possa* chiaramente usare il suo marchio per detti prodotti e servizi. Questa opinione è fondata sull'interpretazione data dal Tribunale alla decisione della commissione di ricorso considerata nel suo complesso – il dispositivo insieme alla motivazione ivi enunciata.

34. Ritengo pertanto che la censura della mobile.de a questo riguardo sia infondata.

35. Occorre poi chiedersi se il Tribunale abbia errato al punto 82 della sua sentenza quanto ha descritto la questione dell'utilizzazione effettiva di un marchio anteriore, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, come una questione preliminare.

²¹ Sentenza del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione (C-90/09 P, EU:C:2011:21, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata).

²² Ordinanza del 10 luglio 2001, Irish Sugar/Commissione (C-497/99 P, EU:C:2001:393, punto 15).

36. A mio avviso, dalla lettera dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 («In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta»)²³ discende che il Tribunale ha giudicato correttamente. Ai sensi di detto regolamento nella procedura di nullità si distinguono diverse fasi. Anzitutto, il titolare del marchio anteriore si oppone alla domanda di marchio UE – in questo caso, l'opposizione è stata presentata ai sensi degli articoli 53, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, il titolare di un marchio UE può decidere di contestare l'opposizione chiedendo al titolare del marchio anteriore di addurre la prova dell'utilizzazione effettiva. Pertanto, un obiettivo dell'articolo 57, paragrafo 2, è quello di evitare che il titolare del marchio anteriore (nel caso di specie la Rezon) impugnò un marchio UE se il marchio anteriore invocato dal titolare può essere annullato per il mancato uso²⁴. Dalla sistematica della normativa discende che, se il titolare del marchio UE è vittorioso ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2 (perché non è stata fornita la prova dell'uso effettivo), non occorre esaminare il merito di un'eventuale domanda di nullità [articolo 8, paragrafo 1, lettera b) nel caso di specie] e detta domanda deve essere respinta. Tuttavia, se il titolare del marchio anteriore riesce a provare l'uso effettivo, si rende necessario esaminare i motivi di merito. Questo è l'effetto delle decisioni in oggetto come confermate dal Tribunale in relazione a una parte dei servizi rientranti nel marchio UE della mobile.de, ossia ai servizi relativi alla «pubblicità riferita ad autoveicoli»²⁵.

37. Mi sembra che il Tribunale, quando descrive tale punto come una «questione preliminare», si limiti a dichiarare che la questione dell'effettiva utilizzazione dovrebbe essere esaminata all'inizio della valutazione nella procedura di nullità.

38. Vi è una certa sovrapposizione tra la seconda e la terza parte del sesto motivo di impugnazione riguardo al combinato disposto degli articoli 57, paragrafo 2, e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e delle regole 22, paragrafo 2, e 40, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione. Le questioni sollevate vertono in sostanza sulla produzione di prove dopo la scadenza dei termini impartiti dall'EUIPO.

39. Secondo una giurisprudenza consolidata, in linea di principio le commissioni di ricorso non sono vincolate dai termini fissati nel corso del primo grado nell'Ufficio e possono ammettere elementi di prova prodotti tardivamente, in virtù del loro potere discrezionale previsto dall'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, a condizione di esercitare tale potere in modo obiettivo e motivato. La Corte ha dichiarato che, qualora entro il termine impartito non sia stato presentato alcun elemento di prova dell'uso del marchio, l'Ufficio deve automaticamente respingere l'opposizione. Invece, se sono state presentate prove entro il termine impartito dall'Ufficio, rimane la possibilità di produrre prove complementari²⁶.

40. Pertanto, la seconda parte della censura della mobile.de, secondo la quale non può essere ammessa la prova dell'utilizzazione effettiva che non sia stata prodotta tempestivamente, deve essere respinta in quanto infondata, dalla consolidata giurisprudenza discende che l'EUIPO gode di discrezionalità quanto all'ammissibilità di prove complementari²⁷.

23 Sentenza del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI (C-621/11 P, EU:C:2013:484, punto 24).

24 V. considerando 10.

25 V. precedente paragrafo 17.

26 Sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, punto 26). In quel caso la Corte ha confermato che il margine di discrezionalità di cui all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non si estende alle prove nuove, ossia, ai casi in cui non è stata presentata alcuna prova dell'uso entro i termini fissati dall'EUIPO (v. punto 27).

27 V., molto di recente, sentenza del 4 maggio 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C-71/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:345, punti da 55 a 59 e la giurisprudenza ivi citata).

41. A mio avviso, la terza parte del sesto motivo è fondata su una lettura errata della sentenza del Tribunale. Il Tribunale non si è spinto tanto in là da dichiarare che, allorché la commissione di ricorso rinvia un procedimento ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, la divisione di annullamento alla quale il procedimento è rinviato potrebbe decidere di tenere conto di prove complementari relative all'utilizzazione effettiva dei servizi della classe 35 che *non* rientravano nella descrizione di «pubblicità riferita ad autoveicoli», nonché dei servizi della classe 42.

42. Tuttavia, l'impugnazione della mobile.de solleva una nuova questione di diritto, giacché la formulazione dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che stabilisce che «[l'organo che ha emesso la decisione impugnata] è vincolato ai motivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, a condizione che i fatti della causa siano i medesimi», non è chiara. Occorre chiedersi se, quando la commissione di ricorso rinvia un procedimento per prosecuzione, la competente divisione dell'Ufficio abbia il potere discrezionale di ammettere e prendere in considerazione prove complementari relative a una questione sulla quale la commissione di ricorso si è già pronunciata.

43. Si tratta di una questione di interesse generale, dato che si applica orizzontalmente attraverso la sistematica del regolamento n. 207/2009 all'intera gamma delle procedure disciplinate da detto regolamento²⁸.

44. Riguardo all'esame di un ricorso, interpreto l'articolo 64, paragrafo 1, nel senso che esso si riferisce alla situazione in cui la commissione di ricorso può esercitare il suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, tenendo conto delle prove complementari ai sensi di questa giurisprudenza della Corte. Se la commissione di ricorso trae conclusioni definitive di fatto basate su dette prove e rinvia il procedimento in oggetto alla competente divisione dell'EUIPO ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, detta divisione è vincolata dalla pronuncia della commissione sul ricorso. Tale divisione non ha allora la facoltà di valutare prove complementari prodotte da una parte su una questione che è stata oggetto di una pronuncia definitiva in sede di ricorso. Nel caso della mobile.de, la statuizione della commissione di ricorso non poteva essere oggetto della prosecuzione della procedura, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui riguardava i servizi della classe 35 diversi dalla «pubblicità riferita ad autoveicoli» o i servizi della classe 42. Pertanto, prove complementari relative a tali questioni non potevano essere prodotte dinanzi alla divisione di annullamento a seguito della decisione di rinvio della commissione di ricorso.

45. Tuttavia, con riguardo alla questione se sussistesse un rischio di confusione relativamente ai servizi attinenti alla «pubblicità riferita ad autoveicoli» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, alla divisione di annullamento è stato chiesto di esaminare detta questione alla luce delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e del regolamento di esecuzione. Questa non era una questione che era stata esaminata dalla commissione di ricorso e a questo riguardo non era stata emessa alcuna decisione definitiva. L'esame in parola include la facoltà di esercitare la discrezionalità conferita dall'articolo 76, paragrafo 2. Mi sembra che la formulazione dell'articolo 64, paragrafo 2, disciplini proprio questa situazione.

46. Sottolineo, tuttavia, che sarebbe incompatibile con la sistematica della normativa interpretare gli articoli 64, paragrafo 2, e 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 in modo da consentire alle divisioni dell'Ufficio di tenere conto di prove complementari in casi in cui la commissione di ricorso ha tratto conclusioni di fatto e emesso una decisione definitiva. Sarebbe errato interpretare l'espressione «a condizione che i fatti della causa siano i medesimi» nel senso che si possono produrre prove complementari e che pertanto i fatti non sono «i medesimi», ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2. Ciò mi sembra andare oltre l'obiettivo perseguito dall'articolo 76, paragrafo 2, in quanto pregiudicherebbe il titolo VII del regolamento n. 207/2009, che disciplina le procedure di ricorso, e

²⁸ La gamma delle procedure comprende procedure di opposizione, di decadenza e di nullità, v. sentenza del 21 luglio 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, punto 27).

renderebbe giuridicamente incerte le decisioni della commissione di ricorso in tutti i casi in cui vi sia una decisione da rinviare. Siffatta interpretazione intaccherebbe l'architettura giuridica istituita dal regolamento n. 207/2009. Inoltre, essa sarebbe incompatibile con l'obiettivo pratico del regolamento n. 207/2009, che è quello di tutelare il marchio UE²⁹. Infine, sarebbe contraria al principio della certezza del diritto.

47. Ritengo pertanto che il sesto motivo debba essere respinto poiché infondato.

Spese

48. Ai sensi dell'articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, una decisione sulle spese sarà pronunciata nella sentenza che definisce il presente procedimento.

Conclusioni

49. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:

- respingere il sesto motivo d'impugnazione in quanto infondato, e
- statuire secondo diritto sulle spese ai sensi del regolamento di procedura della Corte di giustizia alla conclusione del presente procedimento.

²⁹ Sentenza del 5 aprile 2017, EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265, punto 39).